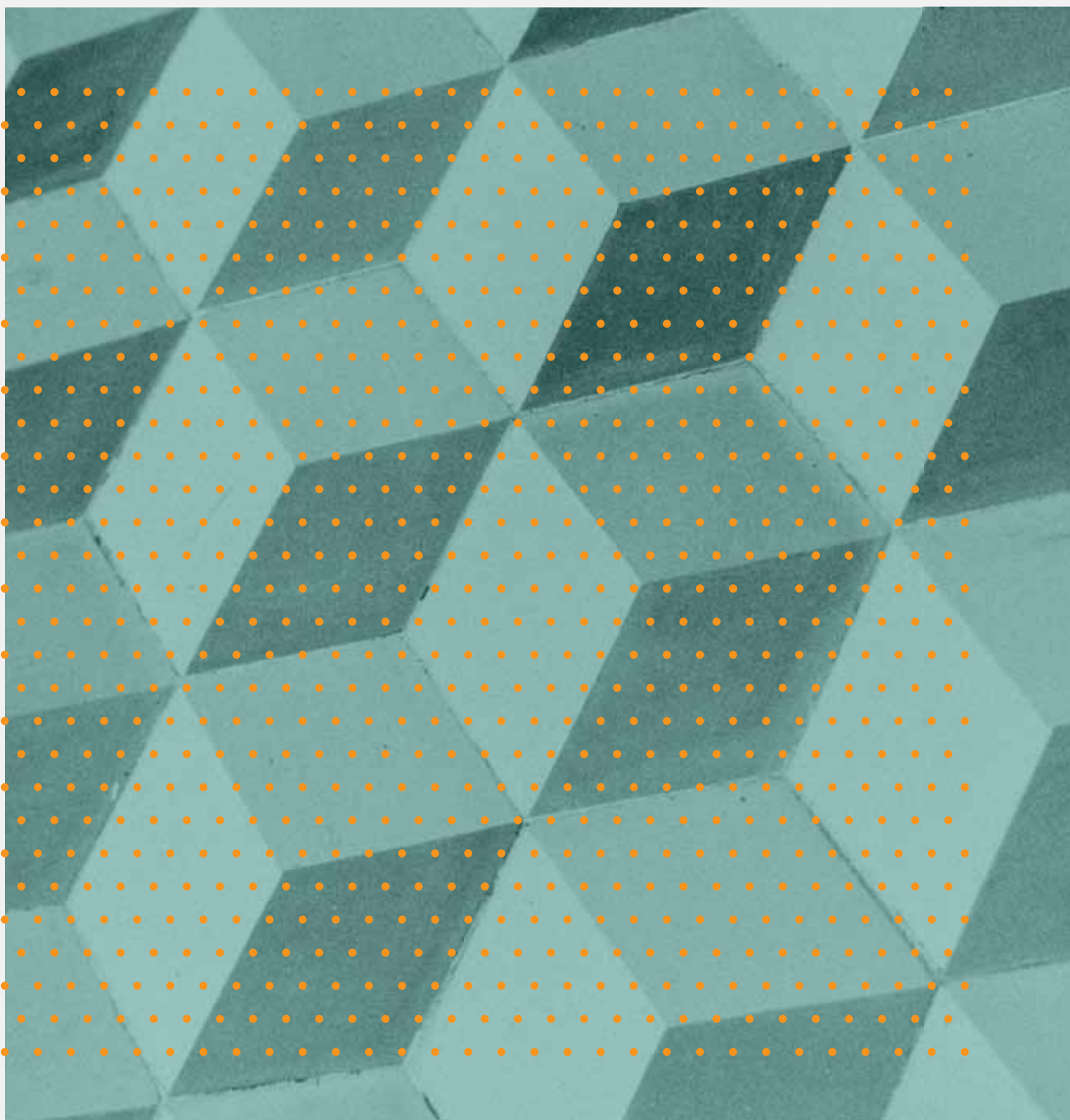


Taller Iberoamericano de
**Observancia de Derechos en Materia
de Signos Distintivos:**
Desarrollo de Políticas Públicas armónicas



09 NOV
2017

LIMA, PERÚ

INDECOPI

"Taller Iberoamericano de Observancia de Derechos en Materia de Signos Distintivos: Desarrollo de Políticas Públicas armónicas"

INDECOPI, Lima, 2018.

Área: Ciencias Sociales

Formato: E-Book

Páginas: 90

Copyright © 2018

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual
Calle De la Prosa N° 104 – San Borja, Lima, Perú.

Teléfono: (51-1) 224-7800

Correo electrónico: escuela@indecopi.gob.pe

Síguenos: Indecopi Oficial



Sitio web: **www.indecopi.gob.pe**

Transcripción escrita de las exposiciones orales desarrolladas en el Taller Iberoamericano de Observancia de Derechos en Materia de Signos Distintivos: Desarrollo de Políticas Públicas armónicas.

Ortografía, sintaxis y edición: Lizeth Canales, Gloria Centeno y Francesca Lizarzaburu.

Supervisión y revisión de la edición: José Purizaca Vega, Director de la Escuela Nacional del Indecopi.

Fotografías: Archivo fotográfico del Indecopi.

Editado en junio 2018. Primera edición digital.

Diseño, diagramación y digitalización e-book: Bruno Román Bianchi

ISBN N° 978-9972-664-73-1

E-Book. Esta publicación se puede consultar como un texto interactivo en

<http://www.escuela-indecopi.edu.pe>

La versión electrónica permite a los profesionales e interesados en el tema compartir información y material relacionado, para mejorar la experiencia de aprendizaje digital y el intercambio de conocimientos.

La información contenida en este documento puede ser reproducida, mencionando los créditos y las fuentes de origen respectivas.

Indecopi adopta en sus textos la terminología clásica del masculino genérico para referirse a hombres y mujeres. Este recurso busca dar uniformidad, fluidez y sencillez para la lectura del documento. No disminuye de modo alguno el compromiso institucional en materia de equidad de género.

Las ideas, afirmaciones y opiniones expresadas por los autores, son de su exclusiva responsabilidad y no necesariamente reflejan las opiniones del Indecopi.

Nota del editor: En la transcripción oral a texto de las exposiciones, se ha respetado la variedad del español y el carácter coloquial utilizado por los ponentes.



CONSEJO DIRECTIVO

Ivo Sergio Gagliuffi Piercechi
Presidente

Fernando Martín De la Flor Belaunde
Consejero

Teresa Mera Gómez
Consejera

Rafael Triestman Malamud
Consejero

Lilian del Carmen Rocca Carbajal
Consejera

CONSEJO CONSULTIVO

María Matilde Schwalb Helguero

Catalina Chepa Guzmán Melgar

José Ricardo Stok Capella

Alberto Nabeta Ito

César Calvo Cervantes

GERENTE GENERAL

Javier Francisco Coronado Saleh

Director de la Escuela Nacional del Indecopi

José Carlos Purizaca Vega

CONTENIDO

PALABRAS DE BIENVENIDA

Ray Meloni García

Director de Signos Distintivos del Indecopi

07

Gonzalo Lavalle

Director de Asuntos Legales del INPI, en representación del Presidente del IBEPI

08

Tobías Bednarz

Asesor legal en la División de Observancia de los derechos de Propiedad Intelectual de la OMPI

09

EXPOSICIÓN N° 1.

LA OBSERVANCIA DE DERECHOS EN PROPIEDAD INDUSTRIAL (SIGNOS DISTINTIVOS) EN INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

11

Expositor:

- **OCTAVIO ESPINOSA CALLEGARI**

Consultor Internacional

EXPOSICIÓN N° 2.

LAS ACTIVIDADES DE LA OMPI PARA FOMENTAR EL RESPECTO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

17

Expositor:

- **TOBÍAS BEDNARZ**

Asesor Legal en la División de Observancia de los derechos de Propiedad Intelectual de la OMPI

EXPOSICIÓN N° 3.

LA OBSERVANCIA DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS EN LA ERA DIGITAL

23

Expositor:

- **ANA MARIA PACÓN**

Consultora OMPI

EXPOSICIÓN N° 4.

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LA CAN Y LA EXPERIENCIA EN EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Expositor:

- **LUIS DIEZ CANSECO NÚÑEZ**

ex Presidente del Tribunal de Justicia de la CAN

Expositor:

- **HUGO GÓMEZ APAC**

Magistrado peruano del Tribunal de Justicia de la CAN

34

40

EXPOSICIÓN N° 5. **INDECOPI Y EL SISTEMA DE OBSERVANCIA PERUANO**

47

Expositor:

- **RONALD GASTELLO ZÁRATE**

Secretario Técnico de la Comisión de Signos Distintivos

EXPOSICIÓN N° 6. **PRESENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA JUDICIAL PERUANA: PROCESOS PENALES Y CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE SIGNOS DISTINTIVOS**

56

Expositor:

- **RICARDO GUILLERMO VINATEA**

Juez de la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia

EXPOSICIÓN N° 7. **PRESENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ: INVESTIGACIÓN DEL DELITO EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (SIGNOS DISTINTIVOS)**

64

Expositor:

- **JIMY CÁCERES**

Comandante PNP de la Dirección de la Policía Fiscal

EXPOSICIÓN N° 8. **PRESENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO PERUANO: INVESTIGACIÓN E INSTRUCCIÓN PENAL EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (SIGNOS DISTINTIVOS)**

71

Expositor:

- **MIGUEL ÁNGEL PUICÓN**

Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos Aduaneros y contra la Propiedad Intelectual de Lima

EXPOSICIÓN N° 9. **PRESENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA PERUANA ADUANERA: MEDIDAS EN FRONTERA.**

81

Expositor:

- **SERGIO CHUEZ SALAZAR**

Subdirector de Signos Distintivos del Indecopi

PALABRAS DE **BIENVENIDA**



RAY MELONI GARCÍA

Buenos días, es un alto honor para el Indecopi, darles la más cordial bienvenida. Es un agrado encontrarnos con amigos y con profesionales de primer nivel.

Este evento tiene la virtud de generar un espacio propicio para compartir los criterios resolutivos, la casuística y, en general, la experiencia que como ONAPIs de los países integrantes de IBEPI hemos adquirido y que nos encuentra sumando esfuerzos para alcanzar el objetivo común de que la propiedad intelectual genere beneficios de manera equilibrada para nuestros nacionales y extranjeros, y que, en suma, genere beneficio para todos.

Apuntar hacia el logro de ese equilibrio es un desafío fundamental, el cual asumimos con humildad ciertamente, pero con el optimismo que nos concede el transcurso de no pocos años recorridos. Nosotros desde el Indecopi, y desde el Perú, asociamos el éxito de la defensa de los derechos de marca a un sistema de observancia de derechos de propiedad intelectual, que comprende no solo al Indecopi, sino también a la Autoridad Aduanera; al Ministerio Público (por medio de fiscalías especializadas en Propiedad Intelectual); a la Policía Fiscal, que es un cuerpo policial especializado en esta rama; al Poder Judicial, el cual cuenta con un grupo selecto de jueces supremos que se encuentran especializados en esta temática; y que incluye, además, a las universidades y la asociación de abogados expertos en propiedad intelectual en el Perú.

En el presente Foro presentaremos la experiencia peruana en materia de observancia y, a partir de esta, dar lugar a un debate de ideas que nos permita perfilar políticas de observancia de derechos de exclusiva. Como parte del esquema de trabajo hemos compartido con ustedes un cuestionario sobre esta materia, el mismo que hemos tabulado y analizado para discutir y analizar entre todos los países de IBEPI el diseño de un modelo de observancia y a partir de esto desarrollar una guía y políticas comunes.

Sé que la propuesta es sumamente retadora, sé que la propuesta es sumamente exigente, pero estoy convencido de que vamos a, por lo menos al término de esta jornada, sentar las bases fundamentales para el desarrollo de las normas básicas que nos permitirán construir este tema.

Cuando les decía que desde el Perú estamos sumamente interesados en presentar nuestra mejor propuesta, lo mejor que hemos podido desarrollar desde la propiedad intelectual, obviamente hemos convocado a nuestros mejores talentos. No solo a nivel de las instituciones públicas sino también a nivel de los expertos internacionales peruanos que tenemos. Hemos hecho una selección y hemos convocado con seguridad a los mejores.

Para nosotros es un alto honor, por ejemplo, contar con el señor Luis José Diez Canseco, ex Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; con la señora Ana María Pacón, quien ha sido una de las fundadoras del Sistema de la propiedad intelectual en el Perú; con el señor Octavio Espinosa, quien también nos acompaña, y que siempre nos ha ayudado desde OMPI, y que ahora forma parte de la Comisión de Derechos de Autor. Es un asesor de lujo con el que contamos en el Indecopi.

La selección del equipo de Indecopi que hoy presentará la propuesta peruana ha sido tan rigurosa que, por ejemplo, me he quedado fuera de esta selección. Es sumamente interesante este tema. Lo que queremos es mostrarles que es lo que hemos hecho, lo que venimos haciendo y, a donde vamos. Y, a partir de ello, empezar a construir un modelo de observancia mejor. Un modelo que tenga por directriz políticas inspiradas en la generación de una nueva cultura, en el entendido que no solamente se debe trabajar desde un punto de vista represivo, sino que es indispensable trabajar desde el terreno educativo.

La cultura de respeto de la propiedad intelectual tiene que cambiar y en eso estamos trabajando. La propiedad intelectual tiene que descender de alguna manera y llegar a los micro empresarios de los países que son el motor de la economía de nuestros países. La propiedad intelectual no tiene que verse como algo astral o muy lejano, sino que tiene que ser una herramienta de desarrollo para cada uno de nuestros empresarios.

Nuevamente es un placer estar aquí y darles estas palabras iniciales de bienvenida y les deseo a todos éxitos en la jornada.

Muchas gracias.



GONZALO LAVALLES

Muy buenos días a todos. Es un placer para mí poder abrir este Taller de Observancia en Signos Distintivos, en el marco del programa iberoamericano de propiedad industrial y de cooperación regional hacia el desarrollo.

Me toca hacerlo un poco atrevidamente, en nombre del doctor Dámaso Pardo, Presidente Pro Témpore del IBEPI, quien por motivos de agenda, pues también es presidente del INPI Argentino, no ha podido concurrir, y me pidió expresamente que les acercara sus cordiales saludos, deseándoles éxitos a todos en este encuentro.

Destaco que se cumple justamente este año el primer lustro del inicio formal del programa cuyo objetivo es la promoción estratégica de la propiedad industrial, como herramienta de competitividad y desarrollo a nivel industrial, comercial e investigativo en Iberoamérica.

Destaco, también, que uno de los desafíos trazados para este año 2017 ha sido trabajar en la promoción de la observancia y el intercambio de prácticas entre oficinas, y que ha sido sin duda el Indecopi en compañía con la OMPI y con el IBEPI, uno de los verdaderos promotores de la actividad que viene a culminar precisamente con este encuentro en este lugar.

En ese marco y con la certeza de que el trabajo conjunto de los trece países que integran esta organización: Brasil, Colombia, Paraguay, Costa Rica, Guatemala,

Ecuador, España (que no ha podido estar presente), Uruguay, Portugal, República Dominicana y Argentina, permitirá trazar los ejes de acción para el futuro inmediato en esta temática tan actual y que nos obliga a pensar y repensar, en el modo de asegurar los derechos de propiedad industrial.

Yo encuentro que hay un doble eje, no es solamente la protección de los titulares de los derechos; el desafío es mayor porque es la protección de hacia quien va dirigido. Es que los beneficiarios de la invención, en definitiva, somos todos: la sociedad, los consumidores, los usuarios y el desarrollo de la economía en general.

No hay duda que la observancia es el medio para proteger la creación y la innovación, y que la creación e innovación hoy son la base del conocimiento y desarrollo de la sociedad: desarrollo económico, desarrollo político, desarrollo estratégico.

Por contrapartida, la falsificación y sus cadenas informales de comercialización, van en detrimento del desarrollo, porque evaden impuestos y no contribuyen a la solidaridad social. Generalmente utilizan métodos de explotación de seres humanos y el tráfico de dinero. En consecuencia, tener presente esta doble perspectiva es el desafío para fortalecer todos los vínculos en materia de observancia.

Por todo esto, y para terminar, alentamos que este intercambio de experiencias como medio para identificar mecanismos que contribuyan a reducir las asimetrías entre los países de la región, respetando sus realidades, sienten las bases para el establecimiento de políticas públicas armónicas en la región y se dé con todo éxito; y que en las próximas 48 horas podamos establecer las conclusiones y los nuevos desafíos para el 2018.



Sean estas mis palabras de bienvenida, deseándoles a todos una muy feliz estadía.

Muchas gracias.

TOBIAS BEDNARZ

Señor Meloni García, Director de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (Indecopi), Señor Gonzalo Laval, Director de Asuntos Legales del Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual de Argentina (INPI) y representante del Programa Iberoamericano de Propiedad Industrial (IBEPI), damas y caballeros, muy buenos días. Para mí es un gran honor estar aquí con ustedes e inaugurar este Taller en nombre del director general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y les doy la bienvenida.

Quisiera aprovechar también la oportunidad para expresar mi sincero reconocimiento por la excelente cooperación que tenemos con el Indecopi y con la Secretaría Técnica del IBEPI.

La propiedad intelectual, con su rol de incentivar la innovación y la creatividad, es un elemento clave del desarrollo y el crecimiento económico. Ahora bien, ese objetivo solo puede alcanzarse en un entorno de respeto por la propiedad intelectual.

Ese respeto hace necesario un sistema de protección en el que se dé una respuesta eficaz a las infracciones de la propiedad intelectual, principalmente la falsificación de marcas y la piratería de obras protegidas por derechos de autor. Si no existen procedimientos para remediar esas infracciones, se pierde la confianza en el sistema de propiedad intelectual, con consecuencias no sólo para los titulares de derechos sino también para la administración pública y la sociedad en general. Por eso, las medidas de observancia desempeñan un papel vital para el sistema de propiedad intelectual.

Sin embargo, fomentar el respeto por la propiedad intelectual es una tarea que va más allá de las meras medidas administrativas, civiles y penales. Además, es importante analizar la demanda de productos falsificados o pirateados y las actitudes de los consumidores. A ese respecto, las campañas de concienciación del público pueden ser fundamentales para fomentar el respeto por la propiedad intelectual.

En el ámbito de la observancia, la cooperación internacional es particularmente importante.

En nuestros tiempos de globalización y comercio en línea, el tráfico de mercancías falsificadas y pirateadas es, en su gran mayoría, transfronterizo. Por eso estamos firmemente convencidos de que los numerosos retos en la lucha contra las infracciones solo pueden superarse con éxito y de forma sostenible con la cooperación entre los Estados nacionales. En ese sentido, es muy importante el papel de este Taller, cuyo objetivo es sentar bases propicias para establecer políticas armonizadas de observancia.

El IPEBI es una iniciativa muy ambiciosa y también necesaria para fortalecer en los países participantes el sistema de propiedad intelectual, así como el desarrollo socioeconómico. Puedo asegurarles que la OMPI atribuye gran importancia al trabajo que realizan, y por ello me complace sobremanera participar.

Señoras y señores, deseo a todos ustedes una reunión muy productiva.

Muchas gracias.



EXPOSICIÓN N° 1

**Observancia de derechos de
Propiedad Industrial (Signos Distintivos)
en instrumentos internacionales.**



Octavio Espinosa

Esta presentación es una introducción al tema de la observancia de la propiedad industrial en materia de signos distintivos a través de algunos instrumentos internacionales que tratan este tema. Este ejercicio podrá servir para hacer un análisis introspectivo de ver, por ejemplo, cómo es que en el Perú se ha dado cumplimiento a estos mandatos contenidos en esos instrumentos internacionales.

Voy a comentar las principales disposiciones que se encuentran en cinco tratados internacionales, cuatro de ellos administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), y el quinto - el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) - administrado por la OMC. El Perú está actualmente vinculado a tres de los cuatro tratados de la OMPI, y al ADPIC.

Comenzamos por el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. El Convenio de París, tiene una estructura particular. Es un tratado que se ha desarrollado a partir de la atención puntual de diversos problemas que la comunidad profesional internacional venía encontrando desde la segunda mitad del siglo 19. Esos temas se atendieron especialmente con el Convenio de París y a través de actas y revisiones sucesivas.

En el tema de observancia, el Convenio de París contiene disposiciones relevantes en los artículos 9 al 10ter.

El Artículo 9, que se complementa con el Artículo 10, contiene disposiciones sobre las medidas que los Estados deben tomar respecto a productos que llevan una marca o un nombre comercial falso o una indicación falsa de procedencia del producto. Estas disposiciones, al igual que todas las disposiciones contenidas en los demás tratados referidas a la observancia, son instrucciones a los legisladores nacionales, pues no siempre tienen ejecutividad directa. Son compromisos para que los países adheridos los implementen internamente. Hay una obligación de mantener, en la legislación nacional, medidas adecuadas para poner fin al ingreso y distribución en los flujos comerciales de productos que llevan marcas falsas o nombres comerciales falsos.

Las medidas previstas en los artículos 9 y 10 del Convenio de París son ilustrativas, no exhaustivas. Incluyen el embargo a la importación, el embargo en el país en donde se hizo la aplicación ilícita (lo cual supone una jurisdicción diferente), la prohibición de importar, el embargo una vez que se afora el producto, o alguna otra acción que permita el efecto deseado.

El artículo 10ter obliga también, de manera general, a asegurar que haya recursos legales apropiados para reprimir los actos referidos antes. Hay obligación de incorporar en la normativa nacional un mínimo de medidas para evitar el comercio de productos con signos falsos. Cabe observar que el Convenio de París no habla de otro tipo de objetos de propiedad industrial más allá de la marca, del nombre comercial y de las falsas indicaciones de procedencia. Hay obligación de prever por lo menos la posibilidad de embargar a instancia del Ministerio Público u otra autoridad competente o parte interesada, pero no hay obligación de actuar contra mercancías en tránsito.

El Artículo 10bis del Convenio de París contiene una disposición fundamental para la disciplina de la prevención de la competencia desleal. Se trata de la llamada 'cláusula general' que define lo que es un acto de competencia desleal en términos sencillos que los países tienen que interpretar y aplicar en una manera razonable y efectiva. Se define como 'desleal' todo acto que sea contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. Es una cláusula amplia que ha permitido desarrollar normativa interna y leyes especiales en varios países miembros de la Unión de París. El Perú tiene una ley especial sobre represión de la competencia desleal, al igual que varios países en Europa continental.

El artículo 10bis, también contiene una lista de ejemplos o tipos de competencia desleal que los países deben reconocer -- como mínimo -- para efectos de su represión. Se trata de actos capaces de crear confusión, aseveraciones capaces de desacreditar los productos, el establecimiento o la actividad de un competidor, y las indicaciones capaces de inducir al público a error sobre los productos propios. El Convenio de París establece así una base para el desarrollo de la normativa de represión de la competencia desleal en las legislaciones nacionales.

Sobre la legitimación activa, el Convenio de París obliga a los países a reconocer como legitimados para iniciar acciones, al menos, a los sindicatos y asociaciones de industriales, productores o comerciantes interesados extranjeros. En la medida en que la ley del país donde la protección se reclama permita a esas entidades actuar en el mismo sentido.

Respecto del uso de indicaciones de procedencia falsas, el Convenio de París prescribe que debe admitirse como parte interesada para hacer cesar ese uso a todo productor, fabricante o comerciante dedicado a la producción, fabricación o comercio del producto y establecido en la localidad, región o país falsamente indicada. A estos efectos se considera que una indicación de procedencia falsa comprende, no solamente las simples indicaciones de procedencia falsa, sino también, de manera especial a las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen. Vale decir que el concepto de indicación de procedencia es amplio, de modo que toda indicación geográfica o denominación de origen debe considerarse a fortiori una indicación de procedencia. Si una indicación geográfica o denominación de origen fuese falsa tendría que aplicarse esta prohibición, y los productores designados falsamente tendrían legitimación activa para atacar esa indicación falsa.

El Arreglo de Madrid sobre la represión de indicaciones de procedencia falsa o engañosa es un tratado de fines del siglo 19 que complementa el Convenio de París en las disposiciones relativas a las indicaciones falsas. Su mérito principal es tipificar el concepto de las indicaciones de procedencia engañosas como práctica ilícita, además de las indicaciones de procedencia falsas.

En virtud del Arreglo de Madrid, hay obligación de tomar medidas contra la introducción y distribución de productos que llevan marcas, nombres comerciales o indicaciones de procedencia falsas o engañosas. Las indicaciones engañosas son aquellas que - aunque no sean directa y objetivamente falsas - en la práctica pueden engañar a los consumidores.

El Arreglo de Madrid también prohíbe el uso de indicaciones falsas o engañosas

en la publicidad. Esto no está previsto en el Convenio de París y es un aporte del Arreglo de Madrid. Queda prohibido usar cualquier indicación que tenga carácter de publicidad y pueda provocar errores en el público, o que sea engañoso sobre la procedencia de los productos. Se exceptúan especialmente dos casos. En primer lugar, el uso leal y veraz por los comerciantes de sus propios nombres, direcciones y lugar de establecimiento queda salvaguardado. La segunda excepción se refiere a los casos de las denominaciones genéricas, cuando una indicación de procedencia de un país resulta ser en otro país un nombre genérico que no indica una procedencia particular.

El Arreglo de Lisboa sobre el registro internacional de las Denominaciones de Origen es distinto de los otros instrumentos mencionados. El Arreglo de Lisboa es un tratado destinado a facilitar la protección de las denominaciones de origen, no es un tratado que atienda cuestiones de sustancia de los derechos de propiedad industrial sobre las denominaciones de origen. Este tratado, más bien, establece un procedimiento para registrar denominaciones de origen a nivel internacional, por lo cual no contiene muchas disposiciones de fondo ni de observancia.

Sin embargo, el tratado sí contiene algunas disposiciones sobre acciones legales y legitimación activa. El Arreglo de Lisboa manda que las acciones para asegurar las protecciones de las denominaciones de origen internacionales registradas puedan ser ejercidas de oficio a instancia de la administración competente o a petición del Ministerio Público del país en que se desea la protección.

Pero además, quizás de manera más relevante, las acciones de protección, también pueden ser ejercidas por cualquier interesado, persona natural, jurídica, pública o privada. Por ejemplo, los productores del vino espumante "Champagne" de Francia, tendrían el derecho de venir al Perú a defender su denominación de origen "Champagne", y no se le podría negar legitimidad activa para estos efectos. Esos productores se pueden acreditar directamente y defender su denominación de origen.

El Arreglo de Lisboa fue modificado en el año 2015, habiéndose adoptado el Acta de Ginebra de ese tratado. Cuando entre en vigor habrá obligación de proteger las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas registradas internacionalmente, aunque cada país podrá elegir la forma de hacer efectiva esa protección. Es así que, por ejemplo, un país podría optar por proteger las indicaciones geográficas bajo las normas sobre el registro de las marcas de certificación.

Finalmente, en cuanto a la obligación de prever medidas efectivas para proteger las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, la determinación de qué se considera una medida legal "efectiva" es algo que debe determinar el legislador o la autoridad competente de cada país miembro.

El Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) es el tratado internacional multilateral que contiene más disposiciones sobre la observancia de los derechos de propiedad intelectual.

El Acuerdo de los ADPIC se negoció durante casi 10 años entre 1984 y 1994. Al iniciarse el proceso de revisión del GATT (Acuerdo General sobre Tarifas y

Comercio) en los años 1980 para liberalizar el comercio internacional, los países comprendieron que, en ese contexto, era necesario poner coto al comercio de las mercancías falsas y pirateadas. Así, al iniciarse la revisión del GATT, se elaboraron primero las disposiciones sobre observancia. Conforme fue avanzado el proceso, se reconoció que era necesario incluir, además de las disposiciones sobre observancia, disposiciones de fondo para que hubiera una definición conceptual de los derechos de propiedad intelectual, sus alcances y sus límites.

Así se fue estructurando el Acuerdo ADPIC, quedando en su Parte 3 las normas sobre la observancia de los derechos de propiedad intelectual. Esta Parte 3 del ADPIC tiene cinco capítulos referidos, respectivamente a Obligaciones generales sobre observancia, Procedimientos civiles y administrativos, Medidas provisionales o cautelares, Medidas en frontera, y Disposiciones penales.

Varias de sus normas son de carácter muy general y básico, que un país con el nivel de desarrollo normativo como el Perú viene cumpliendo desde antes del existir ADPIC. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la Organización Mundial del Comercio agrupa a más de 160 países y no todos tenían entonces, ni tienen actualmente, el mismo nivel de desarrollo normativo en procedimientos civiles y administrativos o en propiedad intelectual, ni las mismas tradiciones jurídicas.

Se indica, por ejemplo, que los procedimientos de observancia deben ser justos y equitativos, no ser complicados, onerosos ni dilatados, no comportar plazos irrazonables. Estos son criterios o mensajes dirigidos a los legisladores nacionales para que los cumplan al momento de crear normas o revisar sus procedimientos civiles y administrativos de observancia.

Se estipula que no hay obligación de prever un recurso de apelación de decisiones absolutorias dictadas en un procedimiento penal; hay obligación de prever procedimientos judiciales civiles, las autoridades podrán ordenar la exhibición de pruebas, pero debe poder protegerse la información confidencial de las partes. El ADPIC prevé la posibilidad de prever una exención de responsabilidad en favor del "infractor de buena fe", es decir, los comerciantes o distribuidores que no sabían o no tenían razones para saber que las mercancías que distribuían eran falsas o 'piratas'. Este infractor podría ver decomisadas las mercancías falsas o 'piratas', pero no se le condenaría como infractor, porque presuntamente actuó de 'buena fe'. En los procedimientos administrativos de observancia en el Perú se aplica un criterio de responsabilidad 'objetiva'. Vale decir que, por ejemplo, un importador o distribuidor de productos que reproduzcan sin autorización un signo o una obra protegidos por un derecho de propiedad intelectual normalmente será declarado responsable de la infracción y deberá asumir la sanción aplicable, por ejemplo, una multa. Esta sanción se aplicaría independientemente de la 'buena fe' que pudiera alegar el infractor.

El ADPIC ordena que la autoridad judicial debe de tener entre sus facultades la de apartar del circuito comercial y destruir las mercancías infractoras, y estas facultades deben incluirse en la legislación. También prevé que las autoridades deben de poder ordenar que se aparten de los circuitos comerciales, los materiales e instrumentos utilizados predominantemente para producir las mercancías infractoras. Se prevé que los países pueden, opcionalmente, darle al juez la posibilidad de ordenar a un infractor que dé información sobre la identidad

de los terceros de quienes recibió los productos, y de los circuitos de distribución de la persona demandada. Las autoridades judiciales deben de estar facultadas para ordenar el pago de una indemnización.

Con respecto a las medidas provisionales, el ADPIC requiere que las leyes nacionales contengan disposiciones sobre medidas provisionales destinadas, por lo menos, a evitar una infracción y preservar pruebas.

El ADPIC contiene disposiciones vinculantes sobre medidas en frontera para evitar el tráfico de productos que infringen derechos de propiedad intelectual. Esta fue una de las principales novedades introducidas por el ADPIC en la normativa internacional multilateral. Las medidas en fronteras son una obligación internacional, de modo que los países deben tener normas sobre esta materia. Sin embargo, esas medidas sólo son obligatorias respecto de productos con marca falsa, o que incorporan obras protegidas por el derecho de autor. No hay obligación de tomar medidas en frontera, por ejemplo, respecto a las importaciones de productos que infrinjan patentes de invención o derechos sobre diseños industriales.

Respecto de los procedimientos penales cabe notar que el ADPIC se elaboró bajo la premisa que el problema más grave y que necesita detenerse con mayor urgencia es el comercio de mercancías con marcas falsas y el comercio de productos que incorporan indebidamente obras protegidas por derechos de autor. Para este tipo de infracciones dolosas, el ADPIC, establece la obligación de prever medidas y sanciones penales. En cambio, no hay obligación de prever sanciones penales para la infracción dolosa de otros derechos de propiedad intelectual, pero los países están en libertad de preverlas soberanamente. En este sentido, un país que estableciera penas privativas de la libertad por la infracción de, por ejemplo, una patente de invención, estaría ofreciendo una protección más estricta que el cumplimiento de las obligaciones mínimas requeridas por el ADPIC. Ello sería una disposición del tipo llamado "ADPIC-plus".



EXPOSICIÓN N° 2

Las Actividades de la OMPI para Fomentar el Respeto de la Propiedad Intelectual



Tobias Bednarz

En esta ponencia, presentaré la labor que la OMPI lleva a cabo para fomentar el respeto por la propiedad intelectual. En primer lugar, explicaré por qué la observancia es un elemento crucial para aprovechar las ventajas que presenta la propiedad intelectual. Destacaré que la falsificación y la piratería representan un problema real y de gran envergadura, con serias consecuencias. También abordaré la cuestión de la cuantificación de la falsificación y de la piratería. En segundo lugar, voy a presentar el concepto de la observancia equilibrada y el vínculo que tiene con el fomento del respeto por la propiedad intelectual, así como las actividades concretas que la OMPI lleva a cabo para fomentar el respeto por la propiedad intelectual.

Todos conocemos estas imágenes: montañas de mercancías falsificadas. Desafortunadamente es un fenómeno que se puede ver en todas partes del mundo y que crea problemas enormes.

Mucha gente piensa que la falsificación solo es un problema que toca a la industria de los productos de lujo y sin duda eso es parte del problema, pero también en el contexto de la industria de productos de lujo hay diferentes tendencias. Por ejemplo, hay imitaciones de calidad bastante baja. Esos productos suelen venderse en mercados abiertos y son fáciles de identificar como falsificaciones. Pero, también hay imitaciones de mejor calidad. Por ejemplo, el anillo que se ve en la diapositiva: a la izquierda, se ve el producto auténtico y a la derecha, el producto falsificado. De hecho, la propia empresa productora tuvo que analizar el anillo en su laboratorio para determinar que el que se ve a la derecha es una imitación.

También, es importante reconocer que la percepción de que la falsificación es principalmente un problema de la industria de productos de lujo no corresponde a la realidad. Porque hoy en día hay falsificaciones en casi todas las categorías de productos. Un problema enorme es, por ejemplo, el de los medicamentos falsificados. Aquí no sólo se trata de una infracción de la marca, sino que además, suele faltar el ingrediente activo del medicamento auténtico, o la cantidad de ese ingrediente no es la correcta. Lo que es aún peor, a menudo, los medicamentos falsificados contienen ingredientes peligrosos y, en vez de curar, dañan la salud de la gente que los toma y, a veces, matan. Igualmente, peligrosas en ese sentido son las piezas de automóvil falsificadas.

Pero, también se falsifican productos de uso cotidiano. Aquí ven imágenes que muestran un sitio ilícito de producción de gaseosas. Estoy seguro, no creo equivocarme, de que ninguno de ustedes se atrevería a tomar una de esas botellas de gaseosa.

Todas esas imágenes muestran la falsificación de marcas, pero otro gran problema es la piratería de productos protegidos por derechos de autor. Puesto que la mayoría de las infracciones de derechos de autor se cometen en Internet, es más difícil ilustrar con imágenes la magnitud del problema. Ello no quita que la piratería del derecho de autor sigue siendo un problema enorme.

La falsificación y la piratería producen consecuencias negativas, no solo para el titular del derecho, sino también para los consumidores, porque a veces los productos falsificados amenazan su salud o seguridad. También producen consecuencias negativas para la administración pública y, por lo tanto, para la

sociedad en general, por ejemplo, pueden desalentar el comercio nacional, la inversión extranjera directa o la transferencia de tecnología.

La observancia responde a las infracciones de los derechos de la propiedad intelectual. Podemos decir que la observancia está constituida por todos los remedios que los marcos jurídicos nacionales ofrecen en caso de infracción de un derecho de propiedad intelectual. Ya hemos escuchado las explicaciones sobre la Parte III del acuerdo de los ADPIC, por lo cual no hace falta que me extienda sobre ese tema.

Podemos imaginar el funcionamiento de la propiedad intelectual como círculo, porque los derechos de propiedad intelectual se protegen para incentivar la creación y la innovación, pero ese objetivo solo puede alcanzarse en un entorno de respeto por la propiedad intelectual. Ninguno de los beneficios de la propiedad intelectual podrá realizarse plenamente sin un sistema adecuado de observancia que responda de manera eficaz a todas las infracciones de propiedad intelectual.

Cabe analizar este problema, pero también evaluar su magnitud, su importancia. Queda claro que un análisis económico podría orientar a los gobiernos a la hora de determinar sus esfuerzos en la esfera de la observancia, pero el problema es que los productos falsificados se producen de manera ilícita. Es decir, que se trata de una actividad clandestina y por eso no hay datos completos y fiables.

En el ámbito del Comité Asesor sobre Observancia (ACE) de la OMPI, los Estados miembros trabajaron para medir el problema, cuantificarlo. En ese contexto, podemos destacar dos documentos. En uno de ellos se examina la disponibilidad de distintas fuentes de información estadística y fuentes gubernamentales del sector empresarial, así como estudios independientes.

En otro documento se revisaron los datos en más detalle, y las conclusiones del autor, que en esa época era director de Asuntos Internacionales y Comercio de la Oficina de Supervisión Gubernamental de los Estados Unidos, fueron las siguientes: por una parte, se emplean suposiciones para compensar la falta de datos y, por la otra, en los estudios se utilizaron multiplicadores económicos para estimar los efectos económicos, es decir que se trata de una estimación antes que de una verdadera cuantificación.

Teniendo presente esta advertencia, comentaré algunos de los resultados de un informe, bastante reciente, de 2016, publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos conjuntamente con la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea. En dicho informe, se estimó la cifra de 461.000 millones de dólares EE.UU. como valor del comercio internacional de productos falsificados y pirateados, es decir, el 2,5% del total del comercio mundial.

Pero ese informe contiene también otros resultados que es interesante destacar. Una conclusión es que cualquier producto al que la propiedad intelectual añade valor económico, hoy en día se falsifica; se dan ejemplos como: "fresas frescas o plátanos". Cabe preguntarse ¿cómo es posible falsificar una fresa fresca? Pero, claro, la caja que contiene esas fresas lleva una marca, y la marca sí se puede falsificar.

También hay una cierta tendencia en las falsificaciones: el aumento de los envíos pequeños por correo o servicio de envío urgente. Es una consecuencia del hecho de que en los últimos años los costos del envío de paquetes han disminuido y, al mismo tiempo, el comercio electrónico ha crecido en importancia. Por eso los falsificadores utilizan hoy en día esa forma de distribución, para que su actividad pase desapercibida e intentando evitar que se descubra.

En mayor o menor medida, la falsificación de productos se da en todos los países del mundo, pero tiene un rol muy particular en las economías de ingresos medios y en los países emergentes, en los que hay estructura suficiente y capacidades productivas que permiten falsificar, pero al mismo tiempo falta un marco institucional sólido para combatir el comercio de productos falsificados. Entonces, o bien las leyes no son las adecuadas o bien no se cumplen.

Deseo ahora explicar la visión que tiene la OMPI: la de una observancia equilibrada. Todas las actividades de la OMPI se llevan a cabo en el marco de nueve metas estratégicas, y la meta estratégica VI se aplica a las actividades de la División en la que trabajo, la cooperación internacional para fomentar el respeto por la propiedad intelectual.

También está la Agenda para el Desarrollo, la cual fue adoptada por los Estados miembros de la OMPI en el año 2007 y garantiza que el desarrollo constituya una parte importante del trabajo de la OMPI. Contiene un total de 45 recomendaciones, y para nosotros la recomendación más importante es la número 45, que nos obliga a considerar la observancia de los derechos de propiedad intelectual desde el punto de vista de los intereses generales de la sociedad y de los objetivos orientados a impulsar el desarrollo. En esa recomendación se menciona específicamente la observancia, lo que deja en claro que los procedimientos civiles, administrativos y penales son un elemento muy importante, pero se mencionan también los intereses generales de la sociedad y los objetivos orientados a impulsar el desarrollo. Eso trae algunas consecuencias para nuestro trabajo.

La primera consecuencia es que es necesario equilibrar los intereses privados y públicos. La segunda es que, para poner freno a las infracciones, también es importante explorar medidas que no tengan fines punitivos, sino que pretendan reducir la demanda de productos falsificados. En ese sentido, desempeñan un rol muy importante la sensibilización y las campañas de difusión al público acerca de la propiedad intelectual, porque ayudan a convertir al consumidor en un aliado en la lucha contra las infracciones de la propiedad intelectual.

Nosotros, en la OMPI, trabajamos para fomentar el respeto por la propiedad intelectual en cinco ámbitos: diálogo político internacional, cooperación internacional, asistencia legislativa, fortalecimiento de capacidades, educación y sensibilización. Voy a explicar cada uno de estos puntos:

En lo que atañe al diálogo político internacional, como ya mencioné, está el Comité Asesor sobre Observancia (ACE), creado en 2002, que trata asuntos globales con miras a la coordinación con organizaciones públicas y con el sector privado para combatir la falsificación y la piratería. Es un comité de la OMPI que funciona muy bien. Los Estados miembros de la OMPI se reúnen una vez por año y exponen sus actividades en materia de observancia y fomento del respeto por la propiedad

intelectual a escala nacional; los demás participantes pueden recoger lo que les parezca adecuado para ponerlo en práctica en sus propios países.

La última sesión fue la duodécima, celebrada en septiembre de 2017, que tuvo tres días de duración. Fue una reunión muy exitosa, ya que contó con un número récord de participantes: asistieron a ella 214 personas y hubo 38 conferencistas y panelistas. De América Latina participaron conferencistas de Chile, México y Panamá.

En la duodécima sesión, el ACE contó con un programa en trabajo de cuatro puntos: acuerdos institucionales relativos a la observancia de la propiedad intelectual, actividades de sensibilización, asistencia legislativa facilitada por la OMPI y actividades de fortalecimiento de capacidades de la OMPI.

Los dos primeros tuvieron subtemas; en lo que atañe a los acuerdos institucionales, esos subtemas fueron los siguientes: eliminación y destrucción de mercancías que infringen los derechos de propiedad intelectual de manera inocua para el medio ambiente, enfoques institucionales respecto de las infracciones de la propiedad intelectual en Internet, coordinación de la observancia de la propiedad intelectual nacional o regional, procedimientos eficaces ante los tribunales y los vínculos entre la observancia de la propiedad intelectual y el derecho internacional privado.

Las próximas diapositivas contienen una síntesis de los documentos que fueron presentados en la duodécima sesión. Puede accederse a cada uno de los documentos a través de la página web de la OMPI, pues allí están publicados.

En la esfera del diálogo político internacional, en noviembre 2016 la OMPI organizó en Shanghái (China) la conferencia internacional sobre el Fomento del respeto por la propiedad intelectual –estimular la innovación y la creatividad. Esa conferencia, en la que participaron 300 personas, constituyó un foro de intercambio sobre los temas siguientes: estimular la innovación e impulsar el desarrollo y el crecimiento de la propiedad intelectual; promover el respeto por la propiedad intelectual; sensibilizar acerca de la importancia de la propiedad intelectual y las cuestiones actuales que surgen en las sentencias judiciales y la jurisprudencia en materia de propiedad intelectual.

La segunda esfera en la que la OMPI trabaja para fomentar el respeto por la propiedad intelectual es la de la cooperación. De hecho, en los últimos años se han multiplicado los actores internacionales en el ámbito del respeto por la propiedad intelectual. La OMPI coopera con ellos con el fin de crear sinergias y evitar la duplicación de trabajo. Puesto que todas las organizaciones disponen de recursos limitados, cooperar asegura que el impacto del trabajo para fomentar el respeto por la propiedad intelectual sea lo más intenso posible. Además, nuestras actividades de cooperación nos permiten promover la visión de la OMPI de la observancia equilibrada y del fomento del respeto por la propiedad intelectual. Como actividad regular, organizamos cada año una reunión de coordinación para organizaciones internacionales sobre observancia de la propiedad intelectual. Es una reunión bastante informal en la cual cada una de las organizaciones comparte sus actividades actuales y sus planes para el año siguiente.

Además, existen varios proyectos de cooperación. Un ejemplo bastante reciente es un proyecto de guía para jueces sobre los elementos comunes entre el derecho de la propiedad intelectual y el derecho internacional privado que será publicada por la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado (HCCH) y la OMPI. El objetivo de esa guía es proporcionar a los miembros de la judicatura y al círculo más amplio de los profesionales del Derecho un panorama general de cómo el Derecho internacional privado puede aplicarse a las controversias en materia de propiedad intelectual. Esa guía está redactada en un lenguaje sencillo y tiene un formato simplificado y de fácil utilización. Debería considerarse un punto de partida para ayudar a los usuarios a resolver cuestiones transfronterizas relacionadas con el Derecho de la propiedad intelectual. Los autores de la guía son la Dra. Annabelle Bennett, anteriormente jueza en la Corte Federal de Australia, y el Sr. Sam Granata, juez en la Corte de Apelación de Amberes, Bélgica.

El tercer ámbito de nuestro trabajo para fomentar el respeto por la propiedad intelectual es la asistencia legislativa facilitada por la OMPI. Cuando modifican sus marcos jurídicos nacionales, a veces los Estados miembros nos piden ayuda para determinar si los cambios previstos se conforman a las obligaciones que han contraído en virtud de la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC. Es un análisis complejo que entraña alguna dificultad, porque las normas sobre observancia pueden encontrarse en numerosas leyes. Recibimos alrededor de diez solicitudes por año de todas las regiones del mundo. Más información sobre la asistencia legislativa se encontrará en un documento de información que presentamos en la duodécima sesión del Comité Asesor sobre Observancia.

También es importante, como parte de nuestro trabajo, organizar actividades de fortalecimiento de capacidades a pedido de los Estados miembros. Normalmente tenemos un público variado, por lo general son jueces y fiscales, pero también pueden ser policías o agentes de aduanas, o personas que realizan campañas de sensibilización en el sector privado. Desde el año 2014 y hasta 2016 se llevaron a cabo 37 actividades, como puede verse, en todas partes del mundo. En un documento de información presentado en la undécima sesión del año pasado del Comité Asesor sobre Observancia figuran más detalles.

Tenemos a nuestra disposición algunas herramientas que utilizamos en nuestras actividades de capacitación. En primer lugar, quisiera destacar los repertorios de jurisprudencia sobre observancia de los derechos de la propiedad intelectual que la OMPI publicó. Esas recopilaciones son muy útiles para los jueces que participan en nuestras actividades. Las pueden consultar como base de referencia cuando se encuentren frente a casos de P.I. con cuestiones judiciales con las que no tengan experiencia. Existen versiones específicas en español, francés e inglés escritas por expertos en la materia. El autor de la versión en español, por ejemplo, es el Sr. Horacio Rangel Ortiz, Profesor de Derecho de la Propiedad Intelectual en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. También está disponible una traducción al árabe de la versión inglesa.

En segundo lugar, cabe mencionar la guía Investigación y procesamiento de delitos de P.I. Se trata de material de formación para funcionarios de policía y fiscales que les brindan orientación general sobre los aspectos jurídicos de la falsificación y la piratería. Las guías explican de manera sencilla los distintos pasos de los procedimientos por infracción de la propiedad intelectual. Disponibles en árabe,

español, francés e inglés, las guías son genéricas en el sentido de que se basan en las normas internacionales. La OMPI trabaja con varias autoridades nacionales para adaptar la guía a las necesidades y marcos jurídicos de cada país con el fin de utilizar la adaptación resultante en programas nacionales de formación de policías y fiscales.

Finalmente, la educación y la sensibilización son esferas muy importantes en el fomento del respeto por la propiedad intelectual. Al respecto, la OMPI presta asistencia a los Estados miembros que lo soliciten para elaborar estrategias nacionales de fomento del respeto por la P.I. y herramientas destinadas a sensibilizar a la población, en particular los jóvenes. Un ejemplo de una herramienta de divulgación para niños es el dibujo animado de Póroro, el pingüinito, que es un personaje muy conocido, principalmente en Asia. La serie está disponible en español, francés e inglés en el canal YouTube de la OMPI y explica los conceptos básicos de la propiedad intelectual. Se compone de tres videos en los que Póroro y sus amigos inventan un trineo con motor de reacción, participan en un concurso de invenciones y crean una marca.

Actualmente, se están preparando dos nuevos videos sobre los dibujos y modelos industriales y sobre el respeto por la propiedad intelectual. Para niños mayores, lo OMPI también produjo, con la ayuda del Indecopi, tres dibujos animados en los que se explican de manera divertida e interesante temas relacionados con la propiedad intelectual. Además, en 2010 la OMPI organizó con el apoyo del Gobierno del Japón un concurso en el que se invitó a artistas de manga a crear una obra original en la que se pusieran de relieve los riesgos que entrañan las falsificaciones para la salud y la seguridad.

Para apoyar la sensibilización en las escuelas, la OMPI creó recientemente dos páginas web. El Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo de la República de Corea patrocinó la elaboración de un recurso interactivo sobre el respeto por el derecho de autor y con la ayuda financiera de la Oficina de Patentes del Japón ha creado un recurso interactivo sobre el respeto por las marcas. Estos recursos ofrecen varias unidades didácticas que se incorporan fácilmente en el programa escolar, ayudando a los maestros de escuela a presentar el tema de la falsificación y la piratería de obras protegidas por derechos de autor.

Por último, en 2017 se creó un manual para la realización de encuestas, que permite a los Estados miembros medir el comportamiento y las actitudes de los consumidores, así como evaluar las campañas públicas destinadas a fomentar el respeto por la propiedad intelectual. De ese manual, existe una síntesis en español que fue presentado en la duodécima sesión ACE. El manual se compone de cuatro cuestionarios principales, con anotaciones detalladas, respecto de: contenido digital, bienes de consumo, artículos de lujo, libros y artículos de publicaciones. También contiene módulos específicos sobre software y la eficacia de las campañas de comunicación. Es un proyecto financiado por el Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo de la República de Corea.

Como se puede ver, la OMPI trabaja muy activamente para fomentar el respeto por la propiedad intelectual y no es posible explicar todas nuestras actividades en treinta minutos.

Si quieren mantenerse informados sobre el trabajo de la OMPI en esta esfera, los invito a visitar nuestra página web <http://www.wipo.int/enforcement/es> y a suscribirse al boletín de noticias sobre el respeto por la propiedad intelectual que se publica cada tres meses.

Muchas gracias.

EXPOSICIÓN N° 3

La Observancia de los Signos Distintivos en la era digital



Ana María Pacón

Buenos días, es para mí un gran placer estar otra vez en esta casa. Con mucho cariño regreso aquí a compartir con ustedes algunas ideas sobre el tema que me han pedido que exponga, pero antes de eso quiero agradecer especialmente al Dr. Ray Meloni por haberme invitado a participar en este seminario; a Jack Cieza, con el que he coordinado cada uno de los detalles y alternativas. Quiero también agradecer a IBEPI que ha hecho posible mi presencia en este seminario. Para todos ellos mi sincero agradecimiento.

Los organizadores me pidieron que exponga sobre la Observancia de los Signos Distintivos en la era digital. En consecuencia, en la siguiente media hora, como el resto de los panelistas, voy a realizar una breve exposición de los diferentes supuestos que se están dando en materia de infracción de marcas actualmente en la era digital.

Para todos es conocido el rol que Internet tiene actualmente en nuestra vida diaria. Internet ha revolucionado toda nuestra manera de acceder a la información, y en su inicio ese fue el rol principal que tuvo: el poder acceder a una serie de información. Sin embargo, actualmente Internet es el medio del que muchas empresas se valen para ofrecer y adquirir sus bienes y servicios. Sobre todo, para las pequeñas y medianas empresas constituye una forma más accesible y económicamente más viable para ofertar sus productos y servicios.

Ello ha generado un gran cambio en materia de derecho de marcas y también un gran cambio en las formas en las cuales las marcas pueden ser infringidas a través de este medio. Voy a pasar a exponer las principales formas donde usualmente se pueda dar una infracción al derecho de marcas. La solución a muchas de ellas aún está abierta.

Uso de la marca ajena en los "meta tags" o etiquetas meta. La primera forma de infringir a las marcas, a través de Internet, es a través de los que se conoce como "meta tags" o, en español, las etiquetas meta.

¿Qué son los "meta tags"? Los "meta tags" son etiquetas que se incluyen en el encabezado de una página web, más precisamente: etiquetas que se incluyen en el lenguaje HTML. El lenguaje HTML es el lenguaje informático con el que se configura una página web. Ustedes cuando quieren acceder a una página web, muchas veces consignan HTML, doble punto y ponen la dirección a la que quieren acceder.

El titular de una página web va a incluir en el encabezado de la página web una serie de información, conocida como "meta tags". Esta información es invisible para los usuarios. ¿Para qué hace esto el titular de la página web? Con el objetivo de que su página sea mucho más fácil de ser reconocida por los motores de búsqueda.

Si el titular de la página no incluye ninguna información adicional en el encabezado del lenguaje HTML, es muy probable que su página no sea reconocida por los motores de búsqueda. Esto significa que la página no aparecerá, cuando un usuario utilice un motor de búsqueda, como Google, Yahoo o Bing. Si no se consigna ninguna información adicional, es posible que la página web del titular aparezca recién en la página 20 de los resultados que arrojan esos motores de búsqueda. Eso trae como consecuencia que la página web del titular no sea visitada por los

usuarios. En la práctica, lo usual es que uno revise la primera, la segunda y máximo la tercera página de los resultados.

Por esta razón, es muy importante para un titular de una página web aparecer en los primeros lugares de los resultados que arroja un motor de búsqueda. ¿Cómo se logra esto? Poniéndole una información en la configuración de la página web.

Los "meta tags" no son vistos por nosotros. Ninguno de nosotros, cuando abren una página, puede ver cuáles son estas etiquetas meta, es decir la información que el titular de la página ha consignado, pero esta información sí es percibida por los motores de búsqueda. Ello permite, de acuerdo con la información que se consigne en los "meta tags", manipular a los motores de búsqueda. Porque, dependiendo de la información que se coloque, el motor de búsqueda, llámese Yahoo, Bing o Google, todos los motores de búsqueda me van a encontrar más rápido. Y, de eso se trata. De que el titular de la página web aparezca entre los primeros resultados que arroja un motor de búsqueda, que aparezca lo más arriba posible.

La estructura de los "meta tags" es casi siempre la misma. Esto ya viene dado en el lenguaje HTML, pero el lenguaje permite consignar la información que el titular de la página considere importante. Por ello es posible, que el titular, como creador de la página web, consigne dentro de los "meta tags", una marca idéntica o similar a una marca notoria o renombrada. Y, entonces, la pregunta es ¿Qué sucede si se consigna dentro de los "meta tags", una marca de un titular ajeno? ¿Constituye esto una infracción o no del derecho de marca?

En principio, se podría decir que no, que aquí no hay una infracción de la marca, porque al consignar esta dentro de los "meta tags" no se está usando de forma relevante la marca ajena. Pero lo cierto es que, si se consigna entre los "meta tags", por ejemplo, la marca VUITTON o LOUIS VUITTON, y el usuario está buscando las carteras de Louis Vuitton, dentro de los resultados que va arrojar un motor de búsqueda, va a aparecer la página del titular que consignó las palabras VUITTON o LOUIS VUITTON en los "meta tags". Es decir, aunque cuando el titular de la página no tenga ninguna relación con el titular de la marca LOUIS VUITTON va a aparecer en un lugar privilegiado dentro de los resultados de la búsqueda. El usuario de Internet puede, luego, creer que entre el titular de la marca LOUIS VUITTON y el titular de la página web existe alguna relación económica.

Por esta razón, si al utilizar una marca ajena en los "meta tags", en el encabezado del lenguaje HTML, se puede llegar a confundir al usuario respecto al origen empresarial de la marca, es posible afirmar que este uso de la marca sí puede llegar a constituir una infracción de la marca ajena.

Existe jurisprudencia en el derecho comparado que establece que la inclusión de una marca en los "meta tags" sí constituye una infracción a la marca. Se considera que con este uso se busca manipular los motores de búsqueda, con la intención de hacerle creer al usuario/consumidor que existe una relación comercial o económica entre el titular de la página y el titular de la marca. Entonces este es la primera forma de infracción posible de la marca en Internet.

Uso de la marca ajena en la publicidad Adwords. Otra forma de infracción de la

marca que también es bastante usual, es el uso de la marca ajena en la publicidad que se realiza en Internet. Cuando queremos buscar alguna información en Internet, lo que normalmente solemos hacer es consignar el nombre de lo que estamos buscando en un motor de búsqueda, por ejemplo, en Google. Después de haberle dado "click" a la máscara de Google, en pocos segundos el buscador arroja lo que les comentaba hace un momento, los "resultados naturales" que han sido elegidos y clasificados por Google basándose en la relación de los mismos con la palabra consignada.

Ya hemos visto por el caso anterior que es posible manipular estos resultados naturales a través de las palabras que se coloquen en los "meta tags", pero por lo general Google va arrojar una serie de resultados naturales. Los resultados naturales aparecen en el centro de la pantalla. En el lado derecho de la pantalla aparece lo que se llama "enlaces patrocinados" o "anuncios", a veces aparecen arriba de los resultados naturales. En ambos casos, Google dice expresamente que se trata de un anuncio y el usuario sabe que se trata de un anuncio, pero estos anuncios aparecen en una forma privilegiada en la pantalla.

¿Cómo funciona este sistema de publicidad de Google, lo que se conoce como los AdWords? Un anunciante puede realizar publicidad en Internet, de forma similar como lo haría en los medios impresos. Aquí no hay diferencia con la publicidad que estamos acostumbrados a ver en medios impresos o en la televisión o radio. Pero para que el motor de búsqueda pueda identificar fácil y velozmente al anunciante, Google permite utilizar una serie de palabras claves para que el buscador los pueda identificar fácilmente, de forma similar como el uso de los "meta tags".

Surge otra vez un similar problema, como en el caso anterior: ¿Qué sucede si dentro de las palabras claves que elijo dentro de los Google AdWords, elijo una marca ajena? Google pone a disposición de los anunciantes una serie de palabras claves. Se trata de un sistema automático, que Google pone a disposición de los anunciantes. Entre las palabras claves que Google pone a disposición se encuentran una serie de marcas ajenas de titulares de derechos.

Si, por ejemplo, el anunciante elige otra vez las marcas VUITTON o LOUIS VUITTON, cada vez que un usuario quiera buscar productos de LOUIS VUITTON, o quiera buscar carteras (es posible también, al igual que en el caso de los "meta tags" combinar la información, o mejor dicho, las palabras claves que el anunciante quiera utilizar), aparecerá en la lista de "enlaces anunciados" o "anuncios" la página del anunciante.

Google también permite y así lo pone a disposición, que el anunciante elija palabras como falsificación, piratería obvia. Entonces si el anunciante, de toda la lista de palabras claves que Google le pone a disposición, elige las palabras falsificación, LOUIS VUITTON, copia, su página aparecerá cuando un usuario quiera buscar carteras o zapatos.

¿Cuál es la diferencia entre los Googles AdWords y los "meta tags"? La primera diferencia, como se mencionó en los casos de los "meta tags", es que los "meta tags" son invisibles para los usuarios de Internet. Los usuarios no ven las palabras que el titular de la página ha elegido consignar en los "meta tags", en cambio el usuario sí puede ver todos los anuncios que aparecen como Google AdWords.

Esa es la primera diferencia.

La segunda diferencia es que con los "meta tags", el titular de la página web trata de manipular los motores de búsqueda. Trata de aparecer muy arriba en la lista de resultados que arroja el motor de búsqueda, es decir, trata de aparecer antes que otros anunciantes. En el caso de Google AdWords, el anunciante no va a aparecer de una forma natural en los resultados naturales, sino que aparece en la lista de "enlaces patrocinados" o "anuncios". Estas son las dos diferencias con relación al caso anterior de los "meta tags".

Aquí la pregunta que surge es, en primer lugar, ¿Infringe el anunciante la marca ajena, por haber elegido como palabra clave la marca, por ejemplo, LOUIS VUITTON? Una segunda pregunta que se plantea es: ¿Cuál es el rol de Google? ¿Está infringiendo también Google, por poner a disposición de sus anunciantes, las marcas de personas con las cuales no tiene ninguna relación? Estos son los dos temas que tienen que analizarse con el uso de una marca ajena como palabra clave en la publicidad Adwords.

En este punto quiero hacer mención a un caso, bastante relevante, que se dio en el marco de la Unión Europea, donde se acumularon tres procesos diferentes, pero que tenían un denominador común. Son el caso de LUIS VUITTON, el caso de VIATICUM, y el caso de EUROCHALLENGE con el Centre National of Recherche (CNRRH). En estos tres casos, los hechos son muy similares, Luis Vuiton, Viaticum y Eurochallenge con el Centre National of Recherche (CNRRH) pudieron demostrar que los anunciantes habían utilizado siempre sus marcas como palabras claves y, los que ellos alegaban, era que tanto el anunciante como Google estaban infringiendo su derecho de marca.

La diferencia de Internet con los sistemas convencionales de publicidad es que en Internet cuando se realiza un anuncio en Google, se accede a todo el mundo. Se accede aquí en Perú, se accede en Hong Kong, se accede en Alemania a ese anuncio.

¿Qué es lo que hicieron LUIS VUITTON y las otras empresas? Demandaron a Google en diferentes países. En el caso de la Unión Europea, las decisiones judiciales en cada uno de los países fueron diferentes. En el Reino Unido, decían que no había infracción de parte de Google; en el caso de Francia se dijo que había habido una infracción, no sólo del anunciante sino también de Google y Alemania, Austria y los Países Bajos tuvieron una posición intermedia. Por todas estas razones, estos tres procesos se acumularon y se solicitó una interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE).

No sé si ayer lo vieron, pero el Tribunal de Justicia de las Comunidades o actualmente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), al igual que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, está organizado y estructurado de forma muy similar. Al igual que aquí es posible solicitar la interpretación prejudicial de la normativa comunitaria.

Esto fue lo que se hizo para saber si la práctica de Google a través de sus Google Adwords constituía una infracción de parte del anunciante y de parte de Google y, en todo caso, cuál era la responsabilidad de Google.

¿Qué es lo dijo el Tribunal de Justicia? En primer lugar, lo que el Tribunal estableció es que, de acuerdo al derecho europeo, para que exista una infracción de marca, es necesario que se encuentren presentes tres elementos básicos: En primer lugar, que el posible infractor haya actuado en el tráfico económico, ¿esto qué quiere decir? Que un ofrecimiento o una venta privada no pueden ser considerados como una infracción del derecho de marcas. En segundo lugar, que se use la marca para distinguir productos y servicios. En tercer lugar, que con este hecho infractorio se esté infringiendo las funciones protegidas por la marca, de acuerdo al derecho europeo.

Entonces, en definitiva ¿Qué es lo que determinó en el presente caso el Tribunal? En el caso del anunciante, estableció que estaba claro que había actuado en el tráfico económico, porque al ofrecer una serie de productos a través del uso de palabras claves, lo que buscaba era llamar la atención a su página Web y, de esta manera, que los usuarios accedieran y pudieran comprar sus productos en el mercado. De esta manera, no hay duda, de que el anunciante está utilizando la marca en el tráfico económico y con lo cual se cumple el primer requisito, para concluir que hay una infracción marcaria.

En el caso de Google, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tuvo otra opinión. Determinó que Google no estaba usando la marca en el tráfico económico. Aun cuando a Google le pagaran, por la publicidad que ofrecía (los Adwords), de acuerdo a la cantidad de veces que los usuarios hagan "click" a las páginas anunciantes. Se consideró que Google no estaba usando la marca ajena porque Google no quería para sí la marca. El negocio de Google es almacenar esta información, y no de usar como tal la marca. Entonces, este hecho lleva a que Google no infrinja la marca de un tercero por poner a disposición dentro de su sistema automático de las palabras claves una serie de marcas ajenas.

Encuanto al requisito de uso de la marca ajena para distinguir productos y servicios, el Tribunal determinó que, en la era tecnológica, este uso como palabras claves para poder llamar la atención de los usuarios y atraerlos a sus páginas Webs, sí constituye un uso para distinguir productos y servicios en el mercado.

Finalmente, en cuanto al tercer requisito para poder concluir que un uso de la marca constituye una infracción de la marca ajena, en el presente caso lo que en primer lugar se está infringiendo es la función indicadora del origen empresarial. Si el usuario es atraído a la página web del anunciante y el usuario ignora cuál es la relación entre el anunciante y los titulares de las marcas LUIS VUITTON, EUROCHALLENGE y VIATICUM, se está confundiendo al usuario respecto al origen empresarial de los titulares de marcas.

En conclusión, en el caso del anunciante, para el Tribunal estaba claro que había infringido el derecho de marcas. En el caso de Google no hay una infracción de marcas porque Google no ha usado la marca en el tráfico económico.

Ahora viene la segunda parte del caso, ¿Qué responsabilidad tiene Google por poner a disposición de los anunciantes marcas de terceros dentro de su listado de palabras claves? ¿Y esto por qué? Porque los jueces nacionales de los países europeos además de solicitarle al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que realizara una interpretación sobre el uso de la marca ajena como

palabra clave en un sistema de publicidad Adwords (es decir, sobre una disposición del Reglamento de Marca Comunitaria), le pidieron la interpretación pre-judicial sobre el alcance de la Directiva Europea sobre algunos aspectos del Comercio Electrónico. Los jueces nacionales europeos le pidieron que interpretara si las normas de la Directiva 2000/31 eximían de responsabilidad al proveedor de un servicio que sólo se dedicaba a almacenar datos.

En este caso, lo que el Tribunal sostuvo es que Google al poner esas palabras claves lo único que está haciendo es almacenar datos, no está activamente interviniendo para manipular al motor de búsqueda, por lo que tampoco es responsable de estos actos de acuerdo a la Directiva sobre Comercio Electrónico. En otras palabras, Google está incurso dentro de la norma que exige de responsabilidad a los proveedores de servicios porque lo único que hace al colocar marcas ajenas en su listado de palabras claves es almacenar información.

Uso de la marca en un mercado electrónico. El siguiente caso de un uso de la marca ajena en Internet es cuando se usa la misma en un mercado electrónico. Como dije al inicio de mi presentación, actualmente Internet no sólo es un lugar a donde se acude para buscar información, sino un espacio donde los empresarios van para ofrecer y adquirir productos y servicios. Existen una serie de plataformas dedicadas específicamente para el ofrecimiento y la subasta de bienes. Una de estas plataformas y que debe ser conocida por todos de ustedes es "eBay".

¿Qué sucede cuando en eBay aparecen en los anuncios de venta una serie de marcas ajenas? Todos los que han comprado algo u ofrecido algo en un mercado electrónico deben saber cómo funciona eBay. El anunciante/vendedor hace un anuncio en la plataforma electrónica. En el anuncio, la persona que está ofreciendo un producto le pone un título a su oferta, luego consigna una breve descripción del producto que está vendiendo (tamaño, peso, color, calidad, etc.) y se brinda información específica sobre la oferta (cuánto tiempo se va a ofrecer el producto, si se deberá pagar adicionalmente por el envío, si no hay que pagar por el envío, qué medios de pago se aceptan, etc.). En términos generales, de esta manera funcionan todas las ofertas que se realizan en estas plataformas de subasta electrónica. Normalmente el anunciante suele adjuntar una serie de fotografías para que el usuario sepa cómo se ve el producto que está ofreciendo.

Normalmente, existen dos formas de ofrecer el producto: por subasta o por un precio fijo. En el caso de precio fijo el primero que paga el precio establecido es el que adquiere el producto; en el caso de subasta, el mejor postor, en el plazo que el anunciante ha consignado de validez de la oferta, será el que adquiere el producto.

¿Cuál es la función de eBay en estas transacciones? Para que un anunciante pueda ofrecer un producto dentro del mercado electrónico de eBay, debe primero registrarse, formular un anuncio, etc. Para realizar el mismo, eBay puede asesorar al anunciante. Por cada venta que el anunciante luego realice, deberá pagarle un porcentaje de la venta a eBay. Además, eBay ofrece el servicio de organizar mejor la tienda virtual que el anunciante tiene.

¿Qué sucede entonces si alguien oferta productos falsificados en la plataforma de eBay o productos con los cuales el titular de la marca no tiene ninguna relación económica, pero por la forma del anuncio puede llegar a interpretarse que existe

tal relación económica?

Se trata de un supuesto similar al caso de las palabras claves. Aquí, al igual que en el caso anterior, la primera pregunta que surge es la siguiente: ¿está el anunciante/vendedor infringiendo el derecho de marcas de un titular? En segundo lugar: ¿Cuál es el rol de eBay por poner a disposición la plataforma electrónica y por permitir que en su plataforma eventualmente se oferten productos falsificados o productos que den lugar a una vinculación económica entre el titular de la marca y el anunciante cuando en realidad no existe?

A nivel internacional, eBay ha sido objeto de una serie de procesos en diferentes países y con diferentes resultados. En algunos casos como en el caso de Nueva York, Estados Unidos, la empresa TIFFANY'S demandó a eBay porque en su plataforma se ofrecían joyas falsificadas. Lo que el Tribunal norteamericano decidió fue que eBay no tenía ninguna responsabilidad en el anuncio realizado por el vendedor, los que definitivamente sí estaban cometiendo una infracción eran el anunciante o vendedor, pero eBay era simplemente un almacenador de datos. eBay ofrecía su plataforma, pero no tenía ningún rol activo y, por lo tanto, estaba exenta de responsabilidad.

En Francia HERMES y LOUIS VUITTON demandaron también a eBay. Sin embargo, en estos casos, los resultados fueron más bien negativos para eBay, porque los tribunales franceses consideraron que eBay sí tenía una responsabilidad y por lo tanto, dictaminaron que eBay tenía que pagar una indemnización de daños y perjuicios a favor de las empresas titulares de la marca.

A nivel comunitario, en Europa también se presentó un caso sobre el uso de la marca ajena en un mercado electrónico, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La empresa L'OREAL, titular de las marcas LANCÔME, L'OREAL y GARNIER, presentó una demanda contra eBay porque en su plataforma aparecía un anuncio donde decía "Shu Uemura", compren y ahorren en Shu Uemura, y consignaban la dirección de eBay en el Reino Unido («Shu Uemura. Grandes oportunidades en Shu uemura. ¡Compre en eBay y ahorre! www.ebay.co.uk»).

Si un usuario le daba "click" a la dirección que aparecía de eBay se daba cuenta que mucha de la mercadería que estaba vendiendo "Shu Uemura" era mercadería que provenía de Hong Kong. La pregunta que surge es ¿eBay está infringiendo o no el derecho de marcas? El Tribunal de Justicia de la UE aplicó en esta ocasión un razonamiento similar al caso anterior de las palabras claves, pero concluyó que el rol de eBay no es tan pasivo como en el caso de Google. Porque eBay ayuda a los anunciantes a armar las tiendas virtuales, ayuda a que se promocionen mejor los productos o servicios y, por lo tanto, eBay no puede eximirse de responsabilidad, aunque no esté usando directamente la marca.

En esta sentencia, el Tribunal Europeo reconoció que Internet y el funcionamiento de mercados electrónicos favorecen sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, al permitirles que con bajos costos puedan acceder a un público muy grande. Entonces, la pregunta que el Tribunal se formula es ¿En qué medida es posible utilizar en un mercado electrónico marcas ajenas de terceros? El Tribunal establece que en estos casos es necesario hacer un balance entre los derechos del titular de la marca y los derechos de terceros de poder anunciar y ofrecer sus

productos y servicios. Cuando eBay se dé cuenta que en su plataforma se está ofreciendo y anunciando mercadería falsificada, debe inmediatamente prohibir este tipo de actos, pero ello no significa que en la plataforma de eBay o en cualquier mercado electrónico, no se puedan ofrecer productos de marca. El Tribunal busca de encontrar un balance entre ambos derechos.

Ello se aplica también en una venta particular. Si yo como personal natural quiero vender en eBay un producto de marca, por ejemplo, mi reloj CARTIER, yo debo poder decir y utilizar la marca CARTIER, porque es un reloj CARTIER, pero lo que el Tribunal exige es de realizar un balance: No se puede ir tan lejos como para que no se puedan utilizar marcas ajenas en la plataforma e impedir el comercio electrónico, pero eBay tiene que ser mucho más activo cuando detecte casos donde se están infringiendo los derechos de titulares de marcas.

Voy a mencionar, rápidamente, otras formas en las cuales es posible cometer infracciones de marcas a través de internet.

Linking. Una siguiente forma de infringir la marca ajena es a través del Linking o enlace, hiperenlace o hipervínculo. El Linking es la forma de anunciar colocando en una página web un link o enlace que lleva hacia otra página web. El problema surge cuando en el link o enlace que se configura como en el primer caso, se incluye una marca ajena. ¿Constituye esto una infracción del derecho de marcas?

El uso de esos links es perfectamente visible para los usuarios. Los enlaces son identificables porque, además, están de otro color. Normalmente, si uno coloca el ratón sobre el enlace se va a abrir una manito y va a aparecer una descripción breve de la página web a la que lleva el link.

En muchos casos, el titular de la página web utiliza un enlace y utiliza una marca dentro de su enlace. ¿Constituye este uso una infracción del derecho de marca? En estos casos también hay que determinar, si por el hecho de darle un "click" a la página que está utilizando la marca ajena. Por ejemplo, LACOSTE que va llevar al usuario a otra página web, ¿se está violando o no el derecho del titular de la marca? Si para el usuario no está claro cuál es la relación económica entre la página web a la que me ha llevado el link y el titular de la marca, aquí también puede darse un caso de infracción por violación de la función indicadora del origen empresarial.

Pero puede que yo no ponga ninguna marca al configurar el link o enlace y que realmente mi link como tal no tenga ningún problema. Pero qué sucede, si yo le hago click a la página, como en el caso de catlogos.pe, el link como tal no incluye ninguna marca, pero si yo le doy un click al enlace veo que hay una serie de marcas de terceros. Y además puedo acceder a las páginas de esos terceros. Aquí, entonces, la pregunta es: ¿Constituye el uso de ese link una infracción o no? Y ¿Constituye para quien una infracción, porque acá hay dos personas: el que pone el link y aquel a quien me lleva el enlace? Entonces, esas son dos actitudes que hay que evaluar.

Framing. El Framing es otra forma muy parecida al Linking pero donde en la página web del anunciante no aparece un enlace que lleva a otra página web, sino que en la misma página web aparece otra ventana con el contenido de un tercero. Aquí también sucede lo mismo. ¿Infringe el anunciante el derecho de marcas de un

titular si en el Framing aparece la marca ajena? En este supuesto se aplican los mismos principios establecidos anteriormente.

Uso de la marca ajena en las redes sociales. Una ulterior forma de infringir las marcas en Internet es por su uso en las redes sociales. Ustedes han visto en el Facebook, en Instagram, en Youtube, entre otros, en todas las redes sociales en general que los titulares de marca tienen sus propias cuentas. El problema se presenta si un tercero se apropia, porque no existen grandes controles para poder abrir una cuenta en las redes sociales, de una marca de un tercero.

Es decir, si el tercero abre una cuenta con una marca ajena, por ejemplo, con la marca "LACOSTE". ¿Qué puede hacer el titular de LACOSTE ante este uso inapropiado por parte del tercero? ¿Se considera que al abrir una cuenta con la marca ajena, se está utilizando la marca del titular?

Con el objetivo de evitar problemas con los titulares de marcas, los administradores de las redes sociales han desarrollado una política de propiedad intelectual que busca que, de forma muy rápida, si se identifica que una persona está abriendo una cuenta con marcas ajenas de titulares con los cuales no existe una relación económica, estas cuentas se puedan cancelar.

Conflicto de marcas y nombres de dominio. Finalmente, y muy brevemente, voy a mencionar el conflicto que se produce entre los titulares de marcas y los nombres de dominio. Ustedes saben lo que son los nombres de dominio. Los nombres de dominio tienen en Internet la función de identificar las computadoras en las que están alojadas las páginas web. Es decir, si se quiere acceder a una página web habrá que teclear el nombre de dominio correspondiente.

Los nombres de dominio están compuestos por diferentes categorías. Por ejemplo, normalmente al extremo derecho del dominio aparece lo que se conoce como dominios genéricos de nivel superior (gTLD), el ".com, .org, .info, .biz," etc., que me indican el tipo de organización de la empresa o el rubro en el que se desenvuelve la empresa u organización. Si se quiere localizar geográficamente a la empresa, organización, persona que está usando el dominio, se utilizará además un dominio correspondiente a códigos de países (ccTLD) ("pe" para Perú, "de" para Alemania, "es" para España, etc.), pero para identificar propiamente a la página web de los millones de páginas web que existen antes del dominio de nivel superior o del dominio de código país, se utilizará un nombre, que es lo que normalmente se conoce como el nombre de dominio.

¿Qué sucede si un tercero usa un nombre de dominio que es idéntico o similar a una marca ajena? La ICANN (una asociación sin fines de lucro que se encarga de controlar que el registro de nombres de dominio sea seguro, estable y operativo) elaboró en 1998 una Política Uniforme de Resolución de Conflictos, que prevé procedimientos especiales que se pueden hacer valer ante diferentes foros, como el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, pero también en Estados Unidos y en otros países existen centros encargados de administrar los procesos que se realizan en aplicación de la Política Uniforme, y que evitan de acudir a los ordenamientos judiciales para hacer valer las controversias que puedan presentarse entre una marca y un nombre de dominio.

Son procedimientos también bastantes sencillos, que se basan en el cumplimiento de tres requisitos: Un nombre de dominio que sea idéntico o similar hasta el punto de producir confusión con una marca de productos y servicios, sobre la cual el demandante tiene derechos. Falta del demandado de derechos o intereses legítimos para poder usar y registrar el nombre de dominio. El nombre de dominio ha sido registrado y usado de mala fe.

Más o menos en 45 días se obtiene una respuesta del Centro. Estos procedimientos son mucho más rápidos que establecer una infracción de derecho de marca en cada uno de los países y en muchos casos a través de la solución de un conflicto de nombre de dominio y marca no sólo se impide que el titular del nombre de dominio siga usando y/o registrando el mismo, sino que indirectamente se le impide que siga cometiendo una infracción del derecho de marca, si por ejemplo, en su página web ofrecía además productos falsificados con marca.

Para concluir ¿Cuál es la situación de los titulares de marcas actualmente? Internet trajo consigo un cambio revolucionario en cuanto al ofrecimiento de bienes y servicios. Ello ha llevado a nuevas formas de infringir los derechos de los titulares a través de prácticas como la inclusión de marcas ajenas en los "meta-tags", en la publicidad Adwords, en los Keywords, Framming, Linking, etc.

¿Qué puede hacer un titular de marca ante el uso de su marca en estos nuevos escenarios? Hasta ahora la jurisprudencia de derecho comparado no es uniforme y hasta hora cada país está resolviendo estos problemas de forma individual. Las consecuencias que ello trae lo han demostrado los casos de Google, eBay y demás. Esa es la diferencia con lo que sucedía antes. Cuando se hace una publicidad en Google esta llega no sólo a un territorio determinado, sino que puede ser percibida en todo el mundo; entonces, en la medida que haya muchas diferencias en cuanto a los resultados de las decisiones que tomen los jueces respecto a si Google es o no es infractor de una marca o eBay es infractor de una marca, va a generar que el titular de la marca acuda a aquellas jurisdicciones donde los jueces le den la razón, es lo que comunmente se conoce como „forum shopping“. El titular va a presentar una demanda donde le sea más fácil obtener un derecho y con una decisión judicial, por las implicancias que tiene Internet en todo el mundo, obtiene una protección indirecta más allá del territorio nacional.

Lo que hay que tener en cuenta es que, como mencionó Tobias Bednarz en su exposición, debe hacerse un balance entre, por un lado, estas nuevas formas de poder acceder al público objetivo, de poder anunciar los productos y servicios que se quieren comercializar, que sobre todo para la pequeña y mediana empresa son más ventajosos que los métodos convencionales y tradicionales, y por otro lado, los derechos que tienen los titulares de las marcas registradas y protegidas.

Muchas gracias.

EXPOSICIÓN N° 4

La Propiedad Industrial en la CAN y la experiencia en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina



Luis Diez Canseco

Muchas gracias una vez más por la invitación del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) para participar en este importante encuentro académico y profesional. Me siento más que complacido de acompañarlos y destaco en sobremanera la presencia de representantes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA). Ello pone de relieve el interés de ambos organismos internacionales en la materia. Agradezco muy especialmente al INDECOPI por la acogida, la misma que nos brinda la oportunidad de compartir nuestras ideas.

A lo largo de mi vida profesional he tenido el privilegio de haber trabajado en el TJCA, la OMPI y el INDECOPI. Debido a ello, en este taller me siento como en casa y permite la libertad de tomarme algunas licencias y libertades, de tal manera que intentaré, y pido disculpas a la audiencia por el desenfado, de trasladar algunos de mis puntos de vista en relación con diversos temas asociados con la observancia de derechos en materia de propiedad intelectual en la Comunidad Andina.

Como saben, el tema de la observancia de derechos de propiedad intelectual en lo que respecta sus dos vertientes más relevantes, la falsificación de productos y la piratería de derechos de autor, son materias que, sobre la base en el principio de territorialidad, quedan libradas a la legislación de cada país. Es un tema que se resuelve normativamente a nivel doméstico y guarda consonancia con el principio de soberanía de los países.

En efecto, como regla general, ni el Convenio de la Unión de París, ni el Convenio de la Unión de Berna contienen disposiciones especiales sobre la manera cómo deben actuar los países. Lo mismo se puede señalar en relación con el Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994. Me refiero específicamente al Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, mejor conocido como el Acuerdo sobre los ADPIC. Ello no enerva que en el seno de la OMPI y la OMC se haya abordado sistemáticamente la temática de la falsificación y la piratería y que se verifiquen, con mayor o menor intensidad, un conjunto de importantes recomendaciones.

En efecto, la normativa ha establecido parámetros mínimos que deben ser respetados por los Estados Miembros de la Organización Mundial del Comercio, de tal forma que cada país podrá soberanamente brindar niveles de protección con la intensidad que determine sus propias tradiciones jurídicas y necesidades puntuales. Ello ha quedado bastante claro en las presentaciones de los conferenciantes que me han antecedido en el uso de la palabra.

En lo atinente a la Comunidad Andina, quisiera compartir con ustedes la que podría denominar como una suerte de frustración en esta materia puesto que a pesar de que contamos con regímenes andinos bastante avanzados en materia de propiedad industrial, la Decisión 486, y sobre Derechos de Autor, la Decisión 351; ambas no incluyen normas específicas y menos armonizadas en lo que respecta a la observancia de derechos. En otras palabras, al igual que en el ámbito internacional, en el comunitario andino esta temática queda librada a la soberanía de los países.

Pero las frustraciones muchas veces generan reacciones positivas y es la razón por la que el TJCA elaboró y, en 2014, remitió a los cancilleres de la Comunidad Andina la que se denominó la Agenda Positiva para la Integración, en la que puso a consideración de los Países Miembros la posibilidad de avanzar en reformas puntuales en relación con las Decisiones 486 y 351, respectivamente. Uno de los aspectos que se debía tratar era precisamente el referido a la observancia de derechos. La idea era avanzar con reglas sobre este particular y establecer parámetros mínimos. De lograrlo, se estaría colaborando con la consolidación de un espacio andino que lucha conjuntamente contra estas lacras, además de que evitaría distorsiones en el comercio entre nuestros países.

Cabe señalar que, en el marco del ordenamiento jurídico andino, la falsificación y la piratería no han sido abordadas de manera directa por el TJCA en el contexto de las múltiples interpretaciones prejudiciales que, como ustedes saben, se han incrementado significativamente durante los últimos años. En efecto, el TJCA se ha pronunciado, por decirlo de alguna forma, de manera tangencial puesto que la estructura normativa andina en lo atinente a la propiedad intelectual es más de índole sustantiva que adjetiva y, como es conocido, el tema de la observancia de derechos se alinea con lo segundo. En efecto, los regímenes comunes en propiedad industrial y derechos a autor refieren a la constitución de derechos más que a la manera como se ejercen. Esta circunstancia impide formalmente que el TJCA pueda progresar con interpretaciones sobre este particular.

El caso más emblemático de la CAN del que tengo recuerdo es la Sentencia de Interpretación Prejudicial dentro del proceso IP-049-IP de 2012 que se instituyó a instancias de la República de Colombia sobre acciones de infracción en derecho de marcas en el caso de un bolígrafo bastante conocido. Lo que se indicó en dicha oportunidad consistió en frasear y referir sobre la existencia del artículo 238 de la Decisión 486 en relación con las acciones por infracción de derechos de marcas. En otras palabras, quién está legitimado para actuar, cuál es la naturaleza y alcances de las medidas cautelares y si es que estas pueden dictarse de oficio o a pedido de parte.

En resumen, y para ser transparentes, nada realmente trascendental en relación con el tema que ocupa la temática del Taller iberoamericano de observancia de derechos en materia de Signos distintivos. En otras palabras, el TJCA señala lo mismo que el Acuerdo de los ADPIC y lo que recomienda diversos documentos de la OMPI.

En dicha sentencia también se hacía referencia al artículo 241 de la Decisión 486 sobre las posibilidades de adelantar el cese en el comportamiento, solicitar indemnizaciones, así como sobre el retiro de los circuitos comerciales de los productos violatorios de derechos. De la misma manera, se menciona la posibilidad de prohibir la importación de bienes marcados ilegítimamente, así como la publicación de las sentencias. En los hechos, el TJCA llevo a cabo un recuento de la norma que todos conocemos.

En este caso, también se hizo mención a los artículos 242 y 243 de la Decisión 486 en relación con las indemnizaciones, así como el 244 sobre la prescripción. Y ello no quedó ahí. Se avanzó un poco más y se desarrolló lo que significa la medida cautelar a que refieren los artículos 245, 246, 249 de la Decisión 486. Finalmente

se brindó una elaboración sobre las acciones por competencia desleal que incluye la Decisión 486 en cuanto se vinculen con la Propiedad Intelectual.

Esta es una Sentencia de Interpretación Prejudicial de importancia en cuanto al número de páginas, pero que en la realidad no brindó ningún aporte de trascendencia en temas tan importantes como la observancia de derechos. Lo que sí se puede resaltar es que por lo menos puso en evidencia que la normativa andina en propiedad industrial en general y de marcas en particular, guarda consonancia con lo señalado en los ADPIC.

En resumen, no hubo ningún aporte sustantivo, pero, en mi opinión, puso en el tapete las carencias de la normativa andina vigente.

En cuanto a los derechos autor hago referencia a la Sentencia de Interpretación Prejudicial IP-180-2015 que es una decisión del TJCA de marzo de ese año en la que, a través de una juez nacional, una empresa conocida que comercializa programas para computadoras hizo una consulta en relación con el uso no autorizado de software en programas de ordenador. Como resulta obvio y vale la pena aclararlo, no se solicitó al TJCA que emitiera pronunciamiento sobre el caso concreto. Es más, el TJCA nunca se pronuncia ni puede pronunciarse sobre el caso concreto.

En efecto, el TJCA solo puede referir sobre los alcances de la norma que le someten a su interpretación y, en este caso concreto, era el caso de la Decisión 351 sobre Derechos de Autor. Específicamente los artículos 13 sobre importación de bienes, 24 sobre copia de programas de ordenador, y 26 sobre instalación de redes, en el que se tomó como antecedente la Sentencia 110-IP 2007 en la que se establecieron los parámetros interpretativos del Capítulo XIII de la Decisión 351 relativos a los aspectos procesales en materia de infracciones de derechos de autor.

Esta constituyó una magnífica oportunidad, al menos así creo, para intentar poner de relieve la disparidad normativa. Se señaló: "Se advierte que las anteriores provisiones consagradas en la norma comunitaria al ser tan generales en materia de procedimiento, deja abierto un gran margen para que el ordenamiento jurídico interno de los países regule los procedimiento y procesos de conformidad con el Principio de Complemento Indispensable".

En dicha sentencia, al mencionar el Principio del Complemento Indispensable por primera vez en el Derecho de Propiedad Industrial se estaba reconociendo la disparidad normativa. Según dicho principio, el mismo que anteriormente y en reiterada jurisprudencia se había asociado con otras áreas del derecho comunitario andino, se reconoce el gran margen de maniobra que poseen los países en esta materia.

Durante mi mandato como Magistrado del TJCA y luego su Presidente, había planteado en diversas ocasiones que introdujéramos un alguna o varias sentencias un obiter dicta en el sentido de señalar que la disparidad podía generar un problema para el proceso de integración. En efecto, si se supone que la integración parte por establecer o nivelar pisos de juego en el tema de Propiedad industrial y Derechos de Autor; en mi opinión, no basta con tener normas sustantivas

comunes como ocurre con las Decisiones 486 y 351, respectivamente, sino que debemos dar un paso adicional e intentar establecer normas comunes en aspectos de procedimiento y, específicamente, en todos los temas asociados con la observancia de sus derechos. Ello, como lo he señalado anteriormente, redundaría en favor de la facilitación del comercio regional. Lamentablemente mis intentos fueron infructuosos y mi sugerencia para el obiter dicta no fue acogido por todos mis colegas,

La razón por la que creo sinceramente que se debe avanzar con normas sustantivas, especialmente en aspectos de observancia es muy sencilla. De nada sirve poseer normas comunes si es que la observancia en cada uno de los Países Miembros termina siendo diferente o asimétrica. Ello promueve el contrabando y las falsificaciones, además de que, lo que es aún más preocupante, puede ocurrir que alguno de los Países Miembros torne en el centro de distribución de la piratería o en el lugar donde se acopian productos falsificados para de allí distribuirlos dentro del mercado andino.

La idea que subyacía al obiter dicta que intenté promover era que el TJCA tomara nota del grave problema que significa la falsificación de productos y la piratería y, en consecuencia, recomendar a la Comunidad Andina para que avanzara con la adopción de una norma especial o complementaria en relación con aspectos procesales sobre propiedad intelectual y, en la medida que ello fuera posible, específicamente en materia de observancia de derechos. A mi iniciativa subyacía la idea de promover mecanismos andinos de cooperación judicial, administrativa y policial en la materia; además de consolidar el tema de las medidas en frontera, por lo menos, dentro de los Países Miembros de la Comunidad Andina. Reitero, la normativa andina es muy buena y moderna en los aspectos sustantivos de la propiedad industrial y los derechos de autor, pero tengo la convicción de que estamos en un estadio en el que podemos avanzar en los aspectos adjetivos de ambas disciplinas.

De cualquier manera, a lo largo de la poca jurisprudencia del TJCA en relación con la observancia de derechos y la negativa de avanzar con el obiter dicta, al menos quedó el reconocimiento del complemento indispensable y ello se hizo con la esperanza de que en un futuro pudiéramos tener normas armonizadas en materia procesal que, por cierto, veo con sumo agrado, que se está comenzando a delinear en los países de América Latina. Los felicito y agradezco el apoyo que está brindando la OMPI y el INDECOPI sobre este particular. Hay un largo camino que recorrer, pero talleres como el que nos convoca el día de hoy son un extraordinario punto de partida.

Creo que la Comunidad Andina se ha estancado en algunos aspectos que no es el caso mencionar en esta oportunidad y que desalientan a quienes creemos firmemente en el proceso de integración como un extraordinario proyecto que redundaría especialmente en favor de las micro y pequeñas empresas, además de que ofrece o se instituye en la plataforma inicial para el esfuerzo exportador de dichas empresas. Sin embargo, por otro lado, me complace se avance consistente en el relacionamiento de las autoridades competentes y en el intercambio de experiencias.

Si con buena voluntad se pudiera avanzar en la adopción de una norma específica

sobre aspectos procedimentales, con especial énfasis en la observancia de derechos, creo que estaríamos coadyuvando con la integración. Como verán este y otros temas de la integración es lo que motivó lo que conocemos como la Agenda Positiva en Materia de Integración que espero algún día sea tomada en cuenta por los Países Miembros. A título informativo me permito señalar que en materia de propiedad intelectual y temas asociados también se propuso establecer un régimen andino sobre Signo País, también conocido como Marca País; sobre denominaciones de origen, sobre competencia desleal y, tal como indique anteriormente, reformas puntuales en la Decisión 486 y la Decisión 351, respectivamente.

Estas ideas se encuentran encarpadas, pero no pierdo la esperanza que algún día cercano, eso quisiera, además de que contemos con una norma comunitaria sobre propiedad industrial y otra sobre derechos de autor, podamos señalar que hemos adoptado una específica sobre observancia de derechos.

Muchísimas gracias.



EXPOSICIÓN N° 4

La Propiedad Industrial en la CAN y la experiencia en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina



Hugo Gómez Apac

Muy buenos días a todos ustedes. De mi parte, muy agradecido de estar nuevamente en el Indecopi, mi casa, para explicar de qué manera el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el TJCA) contribuye con la labor de armonización de la propiedad intelectual en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

A mi estimado amigo Luis José Diez Canseco Núñez y a mí nos asignaron lo referido a la propiedad intelectual en la Comunidad Andina y la experiencia del TJCA. Si bien nos hemos dividido los temas a tratar, la espontaneidad de Luis José al explicar su parte, así como la presencia de todos los magistrados del TJCA, me animan a empezar esta conferencia compartiendo con ustedes una reflexión personal.

En efecto, están aquí presentes la magistrada Cecilia Luisa Ayllón Quinteros por el Estado Plurinacional de Bolivia, el magistrado Luis Rafael Vergara Quintero por la República de Colombia, el magistrado Hernán Romero Zambrano por la República del Ecuador, y quien les habla por la República del Perú — en su momento Luis José estuvo como magistrado por la República del Perú.

Los cuatro magistrados interpretamos las normas andinas en el marco de las solicitudes de interpretación prejudicial. Como es evidente, no son cuatro peruanos, ni cuatro bolivianos, ni cuatro colombianos, ni cuatro ecuatorianos, los que deciden el sentido de las interpretaciones prejudiciales emitidas por el TJCA, sino uno de cada nacionalidad.

Cada magistrado aporta su experiencia y conocimiento que son fruto de haber estudiado en una universidad peruana o ecuatoriana, o de haber trabajado en una entidad boliviana o colombiana. El bagaje vivencial y jurídico que lleva cada magistrado origina que las interpretaciones prejudiciales sean producto de la comunión de cuatro perspectivas, lo que hace enriquecedor, y a veces intenso, el debate al interior del TJCA.

Pero no siempre se llega a consenso. A veces las decisiones no se adoptan por unanimidad, sino por mayoría, existiendo votos salvados o en discordia (que disienten del fallo de la mayoría), así como votos singulares o concurrentes (que, si bien fallan igual que la mayoría, difieren en cuanto a los fundamentos). Al respecto, debo manifestar que estoy en contra de lo establecido en el artículo 90 del Estatuto del TJCA, norma que prohíbe que en las sentencias se expresen los votos salvados y las opiniones disidentes.

Mis colegas magistrados saben perfectamente mi rechazo personal a dicha prohibición. Por un tema de transparencia y democracia judicial, la opinión de los magistrados debería ser pública a través de las propias sentencias. Ustedes deben haber visto cómo en las sentencias de los Tribunales Constitucionales y Poderes Judiciales de nuestros países se aprecian los votos en discordia y los singulares, lo que no ocurre en el TJCA. En las sentencias de este colegiado no se pueden expresar ni los votos singulares ni los votos en discordia. Lo único que se observa es el consenso logrado por la mayoría. El consenso, por su propia naturaleza, borra o lima la apreciación particular que cada magistrado tiene sobre los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en la sentencia. Para arribar al consenso es inevitable que los magistrados tengan que ceder en ciertas posiciones. El consenso se nutre de posiciones intermedias o eclécticas.

La espontánea exposición de Luis José me animó a decirlo. Es así que quiero aprovechar este foro para invocar una reforma del Estatuto del TJCA para que los votos en discordia y singulares aparezcan en las sentencias. No debe preocuparnos el evitar el debilitamiento de la posición mayoritaria frente a los mencionados votos. Lo que debemos garantizar en los magistrados es convicción y motivación. La pluralidad de perspectivas enriquece el debate jurídico.

Terminada esta reflexión personal, pasaré explicar de qué manera el TJCA, a través de sus interpretaciones prejudiciales, contribuye con la labor de armonización de la propiedad intelectual en la Comunidad Andina.

Para ello debo empezar mencionando que la interpretación prejudicial es una interpretación jurídica y, como tal, se utilizan los métodos de interpretación propios de la Teoría General del Derecho, tales como el método literal, el histórico, el sistemático, el sociológico, etc. Sin embargo, mediante Interpretación Prejudicial 01-IP-87 del 3 de diciembre de 1987, el TJCA señaló que corresponde el empleo preferente de los métodos de interpretación llamados "funcionales", como son el sistemático y el teleológico. En dicha oportunidad, el TJCA dijo que el método teleológico, que adquiere connotación especial en el derecho comunitario, es el que mejor se adapta a la naturaleza propia de la decisión prejudicial en cuanto tiene en cuenta el "objeto y fin" de la norma andina.

La interpretación jurídica de las normas va más allá de la interpretación literal. Si solo optáramos por la interpretación literal, poco sería el aporte de los magistrados. Bastarían lingüistas para saber lo que dice la norma. Limitarnos a la interpretación literal es repetir lo que dice la norma. El aporte del juez moderno es la "creación de derecho" a través de la interpretación jurídica. Y esto se logra especialmente con los métodos teleológico (que te ayuda a entender cuál es la finalidad de la norma) y sistemático (que te ayuda a comparar la norma con otras normas y apreciar el sentido del contexto normativo), los que permiten descubrir la ratio legis (la razón de ser) de la norma andina.

Para interpretar las normas andinas mediante los métodos antes referidos (el teleológico y sistemático) no basta con simplemente leer el texto de la norma, hay que investigar. Sobre todo, investigar cómo resuelven las autoridades administrativas, qué dice la legislación y jurisprudencia comparada, qué opinan al respecto los especialistas en la materia. En particular, es importante determinar el "impacto" de la interpretación prejudicial. Evaluar qué incentivos y costos (para los privados y para la autoridad) se pueden generar con la interpretación prejudicial.

En ese sentido, al interpretar las normas nos preguntamos: ¿Cuál es el impacto de esta interpretación jurídica en las relaciones sociales y económicas? ¿De qué manera esto va a incentivar la formalidad o la informalidad? ¿De qué manera esto puede provocar, por ejemplo, más infracciones? ¿De qué manera esto puede provocar que se incrementen los costos de transacción? Entre otras preguntas.

Lo señalado representa el esfuerzo que se viene haciendo desde hace varios años. Esto explica en gran medida el cambio jurisprudencial que se ha dado en el TJCA, tal como lo expliqué en un pasado evento en este mismo auditorio. Si bien en esta oportunidad no hablaré de los cambios jurisprudenciales en materia de propiedad intelectual, considero importante mencionar que los referidos

cambios se han originado producto de la nueva visión que implica preguntarnos: ¿De qué manera la interpretación puede ayudar a los agentes intervinientes tanto del sector público como del sector privado?

La figura de la interpretación prejudicial abarca no solamente a los jueces del Poder Judicial, sino a todos aquellos que ejercen funciones jurisdiccionales. Por tanto, incluye también a los árbitros y a todos aquellos que, ejerciendo funciones jurisdiccionales, van a aplicar una norma andina al resolver una controversia.

Ustedes pueden visualizar en la diapositiva sexta la explicación de la interpretación prejudicial facultativa. Sobre el particular, una diferencia entre la interpretación prejudicial obligatoria y la facultativa es que por intermedio de esta última también los órganos administrativos pueden solicitar interpretaciones prejudiciales al TJCA, tal como ya lo han hecho el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - Senapi (Bolivia), el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi (Perú) y, con mucha frecuencia, la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC (Colombia).

Usualmente, se ha mencionado que tratándose de la interpretación facultativa, el caso no se suspende y así era la respuesta del TJCA; sin embargo, en la reciente Interpretación Prejudicial 458-IP-2015 del 13 de junio de 2017 se ha hecho la siguiente precisión: De manera excepcional el órgano administrativo o jurisdiccional correspondiente podrá suspender el procedimiento o proceso de que se trate, siempre y cuando la legislación interna lo permita sobre la base del principio del complemento indispensable, y si considera pertinente y necesario aguardar el pronunciamiento del TJCA antes de emitir el correspondiente pronunciamiento de fondo.

Entonces, si bien en las obligatorias se suspende definitivamente el proceso a la espera de la interpretación prejudicial, tratándose de las facultativas se ha establecido un marco que flexibilice la situación a efectos de que la autoridad administrativa pueda esperar el resultado del TJCA. Evidentemente, en tanto no perjudique la tramitación o los plazos a los que pudiera estar obligado la autoridad consultante.

Es importante precisar que no se está diciendo que los órganos administrativos son jurisdiccionales, pues, en efecto, hay una diferencia entre lo jurisdiccional y lo administrativo, que básicamente consiste en que lo jurisdiccional controla lo administrativo a través del proceso contencioso administrativo. Lo que se ha dicho es que hay autoridades administrativas que ejercen una función similar a la jurisdiccional y, por tanto, también deberían estar habilitadas para solicitar las interpretaciones prejudiciales.

¿Cuándo una autoridad administrativa ejerce una función jurisdiccional para efectos de solicitar una interpretación prejudicial? Cuando ha sido creada por ley y su competencia es permanente; aplica normas andinas (como la Decisión 486 y la Decisión 351) en el marco de un procedimiento en el que se resuelve un "conflicto inter subjetivo de intereses", lo que llamaríamos en la legislación peruana "un procedimiento administrativo trilateral"; respeta el debido procedimiento y sus decisiones están debidamente motivadas; y, lo más importante, actúa con independencia e imparcialidad. Recordemos que la doctrina administrativa

ha reconocido que se puede afirmar que una autoridad administrativa ejerce funciones jurisdiccionales, o cuasijurisdiccionales, o similares a las jurisdiccionales, como prefieran denominarlo, cuando resuelve un conflicto entre dos particulares y lo hace con independencia e imparcialidad, como es el caso de determinados órganos funcionales del Indecopi.

La doctrina jurídica cumple un papel importante en la interpretación jurídica. La doctrina, que es el pensamiento de los juristas, explica el contenido de una institución jurídica. Si dicha doctrina es persuasiva, el TJCA la recoge en sus providencias para explicar el contenido de la norma, con lo cual la doctrina se convierte en jurisprudencia.

¿Cómo se realiza la interpretación prejudicial? Por ejemplo, si la norma menciona que puede haber riesgo de confusión o de asociación, el TJCA explica en qué consisten estos riesgos, señalando que el riesgo de confusión puede ser directo o indirecto, la diferencia con el riesgo de asociación, los criterios para establecer si hay semejanza entre dos signos distintivos, etc.

En otros casos, el análisis del TJCA va más allá. Se busca entender cómo funcionan los mercados para que la interpretación jurídica no se convierta en un corsé inflexible que termine perjudicando a los empresarios. Por ejemplo, el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 establece que se entiende que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

Sobre el particular, el TJCA en la Interpretación Prejudicial 244-IP-2015 de fecha 9 de marzo de 2017 diferenció a los productos puestos en el comercio (productos vendidos) de los puestos a disposición del mercado (productos ofertados). Así, explicó que una cosa es probar el uso de la marca con productos vendidos y otra es probar el uso de la marca con productos ofertados.

Cuando se trate de productos vendidos el uso se puede probar con contratos, comprobantes de pago, documentos contables, certificaciones de auditoría y otras similares. Pero cuando se trata de productos ofertados en el mercado, la situación cambia, lo que importa es la voluntad genuina de vender. De modo que, si hay un establecimiento abierto al público, hay publicidad a través de distintos medios (televisión, radio, internet, redes sociales), y hay la oferta de contratar (mediante cartas, correos electrónicos), se ve claramente la voluntad genuina de contratar.

Puede ocurrir que el empresario fracase en sus ventas. Como lo dije también en un foro anterior, el hecho de que el empresario haya fracasado no significa que va a perder su marca. ¿Por qué? Porque para conservar el registro marcario, basta con que haya intentado usar la marca, aunque haya fracasado en el intento. La legislación no busca castigar al empresario que fracasa. No es intención de la norma que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en su negocio para acreditar el uso de la marca. Es posible que un empresario no tenga las ventas esperadas, pero eso no significa que tenga que perder su

marca. Si puede probar la voluntad genuina de querer vender, aunque no tenga los resultados esperados, es suficiente para probar el uso de la marca en los términos exigidos por el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486.

Para ir terminando, me gustaría mencionarles el rol más orientativo que viene realizando el TJCA en los últimos años. Este rol más orientativo consiste en absolver preguntas, preguntas que no se refieren a qué dice la norma, sino a supuestos abstractos derivados de la norma. Preguntas que buscan como respuesta que el TJCA dé criterios o parámetros que, en abstracto (en términos generales), permitan resolver el caso en concreto. Con las preguntas los consultantes persiguen una mayor comprensión de las situaciones en abstracto que pueden darse dentro de la norma.

Fíjense en el siguiente ejemplo. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima preguntó: ¿Qué aspectos deben tomarse en cuenta al realizar el cotejo marcario entre signos conformados por expresiones en idiomas nativos como el quechua, cuyos conceptos pueden guardar relación pero que a la vez resultan arbitrarios para los servicios que pretenden distinguir? Como se puede apreciar, la pregunta no es sobre el contenido de un artículo en particular de la Decisión 486, sino sobre un tema abstracto que debe dilucidar esa y otras controversias similares.

En este caso, mediante Interpretación Prejudicial 533-IP-2015 de fecha 26 de agosto de 2016, el TJCA respondió que va a depender de si los consumidores conocen o no el significado de las palabras escritas en una lengua indígena, nativa o ancestral. Si los consumidores destinatarios de los productos o servicios identificados con tales signos conocen el significado de aquellas palabras, el análisis de registrabilidad tomará en consideración el aspecto conceptual o ideológico (porque evidentemente conocen el significado), así como los aspectos fonéticos, ortográficos, y de ser el caso, los gráficos o figurativos.

A través de la respuesta únicamente se da una orientación (criterios), y ya el órgano consultante determinará con dichos criterios si es o no registrable un determinado signo, que puede estar escrito en idioma quechua o aymara, o en cualquier otra lengua indígena, nativa o ancestral que esté reconocida como idioma oficial en los cuatro países miembros. Con la respuesta no se resuelve el caso. El TJCA solo da parámetros que, en abstracto, permiten resolver la controversia que el consultante tiene en manos.

Vinculado también al tema del idioma, tenemos otro ejemplo en cual el consultante preguntó: ¿Cómo realizar el análisis relativo al conocimiento que puede tener el público consumidor respecto de dicha palabra en idioma extranjero? Lo que el juez quería saber es qué parámetros o criterios debía tomar en consideración para saber si el público consumidor conoce o no una palabra escrita en idioma extranjero como, por ejemplo, en ruso, chino o inglés. Como puede observarse nuevamente, el juez no está preguntando sobre el artículo tal o cual de la Decisión 486, sino sobre criterios que lo orienten, en abstracto, en la resolución de un caso concreto.

Sobre el particular, mediante Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 252-IP-2016 de fecha 13 de octubre de 2016, el TJCA respondió que se debe tener en consideración la proximidad fonética y semántica del idioma extranjero con el castellano (como saben el portugués y el italiano tienen una mayor aproximación); el grado de intensidad de la enseñanza del idioma extranjero en el país miembro (en el Perú y en muchos países se enseña bastante el inglés); la clase del público consumidor que es destinatario del producto o servicio identificado con el signo escrito; el uso que tenga la palabra en idioma extranjero en el comercio; el uso que tenga la palabra en idioma extranjero en la conformación de otros signos distintivos; los extranjerismos que son de uso común, coloquial; y claro, sin perjuicio de lo anterior, la posibilidad de hacer encuestas.

Con la absolución de las preguntas de los consultantes en el marco de las solicitudes de interpretación prejudicial, lo que el TJCA busca es darles una mayor orientación y con ello cumplir su rol de lograr que la normativa andina de propiedad intelectual (de propiedad industrial y derecho de autor) esté auténticamente armonizada al interior de los cuatro países miembros, en el sentido de tener reglas comunes y homogéneas, claras y predecibles. La interpretación prejudicial es el mecanismo por excelencia mediante el cual el TJCA garantiza la aplicación coherente y uniforme del ordenamiento jurídico comunitario andino.

Muchas gracias por su atención.



EXPOSICIÓN N° 5

Indecopi y el Sistema de Observancia Peruano



Ronald Gastello Zárate

El desarrollo de una política de observancia de los derechos de Propiedad Industrial (PI), que se materialice en resultados -sostenibles y trazables- de reducción de las conductas infractoras de estos derechos, exige la adopción de decisiones que trascienden la esfera punitiva del Estado. En la presente ponencia pretendemos comunicar, desde la perspectiva de las competencias del Indecopi, las lecciones aprendidas en cuanto a la efectividad de las acciones de sanción y la necesidad de implementar otro tipo de medidas, a las que no calificaremos como medidas complementarias, sino como indispensables para una observancia exitosa de los derechos de PI. En primer lugar, debemos precisar que la normatividad peruana ha previsto la existencia de una doble vía para la observancia de los señalados derechos. Así pues, es legalmente posible que un titular de derechos de exclusiva acuda de manera alternativa a la vía penal (Ministerio Público) o a la vía administrativa (Dirección de Signos Distintivos del Indecopi).

Desde el terreno penal, encontraremos que el uso ilegal (no autorizado) de una marca registrada, como se aprecia en la diapositiva (en la que se observa como ejemplo una marca de farmacias peruanas), trae como consecuencia la determinación de la existencia de un delito y, por dicho efecto, la imposición de una pena (pena privativa de la libertad de dos a cinco años).

Cuando hablamos de la vía administrativa, el uso ilegal (no autorizado) de esa misma marca constituye una infracción administrativa, frente a la cual, la normatividad ha establecido como consecuencia la imposición de una sanción administrativa, como es, la multa; no obstante, es necesario precisar que la observancia de los derechos sobre esta marca no se concentra, ni agota con la imposición de una multa. Según veremos más adelante, el procedimiento de acción por infracción de los derechos de PI seguido ante el Indecopi, ofrece un escenario de acción estatal que supera el ámbito sancionador.

Es oportuno ahora, tomar en cuenta que las estadísticas de formulación de denuncias ante la Dirección de Signos distintivos del Indecopi, por infracción a los derechos de marca, revelan una tendencia de crecimiento positivo en los últimos diecisiete años. Como se puede observar en la diapositiva, en los últimos cuatro años el crecimiento es marcado, apreciándose una cifra porcentual de incremento del orden del 40 % de denuncias administrativas. Apreciados estos reportes, queremos luego formularnos algunas preguntas relacionadas con la existencia de esta vía alternativa de observancia de derechos: ¿por qué los titulares de derechos de marca formulan denuncias ante el Indecopi? ¿por qué estos mismos titulares acuden al Ministerio Público? ¿Qué esperan los titulares acudiendo a una u otra vía? ¿Buscan los titulares la imposición de sanciones ejemplares?

Para responder estas interrogantes, debemos en, primer lugar, identificar el perfil del perpetrador de estos derechos. Pues bien, el sujeto denunciado en este tipo de procedimientos o procesos de observancia, es por lo general, una persona que opera dentro del ámbito de la informalidad. Como fue mencionado en este mismo taller, en el Perú la informalidad supera el 80 % de la actividad empresarial, de modo que la condición de informal en países como el nuestro constituye una variable que no puede dejar de ser tomada en cuenta a la hora de adoptar políticas públicas de observancia. Me explico. Cuando se tiene como denunciado a un informal, el gran problema de la actividad sancionadora, no radica en el acto de imposición de la multa. Imponer una multa es la parte sencilla, el hacerla efectiva

es otro cantar. No es un problema imponer multas ejemplares. Podemos imponer el tope máximo de la multa permitida (150 UIT), podemos inclusive incrementar por ley dicho tope, pero al final nos enfrentaremos al mismo problema: la dificultad de cobrarle con éxito a un informal.

Cabe destacar de otro lado, que las multas impuestas por el Indecopi, constituyen recursos que se incorporan al presupuesto de esta institución, lo que significa que los titulares no perciben porcentaje alguno de la multa impuesta. Al ser así ¿qué buscan los titulares cuando formulan denuncias ante el Indecopi? ¿Buscan la imposición de sanciones ejemplares? La experiencia nos permite responder esta pregunta señalando que, lo que pretende principalmente un titular al acudir a la vía del Indecopi, es lograr un espacio para la solución efectiva del conflicto ocasionado por el uso no autorizado de su marca. En su condición de dueños de la marca, buscan que el Indecopi haga valer su condición de propietarios mediante la adopción de acciones correctivas concretas, que les permita seguir detentando en el mercado la exclusividad del uso de sus respectivas marcas, como tiene que ser.

De hecho, como nos lo recordaba el doctor José Luis Díez Canseco hace unos minutos, acerca de la existencia de un reconocimiento formal y expreso por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Dirección y la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi poseen, para los aspectos relacionados con el ámbito de sus competencias, la condición de "Juez Nacional". Al respecto, nos atrevemos a señalar que la normativa andina dedicada a regular las acciones por infracción a los derechos de propiedad industrial se encuentra diseñada de tal forma que, el procedimiento por infracción se aproxima más al proceso civil, que al proceso penal. Así tenemos que, el titular de un derecho de marca busca en la vía administrativa una Autoridad que solucione el conflicto ocasionado por otro sujeto que afecta el ejercicio de su derecho de propiedad. La imposición de multas, no es su pretensión principal, es sin embargo una pretensión complementaria.

Si nos preguntamos ¿por qué los titulares optan por interponer sus denuncias ante el Indecopi? Estimamos, que uno de los aspectos que alienta a los titulares de marcas a formular denuncias ante el Indecopi, es que el Indecopi cuenta con facultades para emitir medidas cautelares, cuyos presupuestos son (para su emisión y ejecución) la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. No siendo exigible el ofrecimiento de contracautela. Y es que, como se sabe, obtener una carta fianza o garantía no es tan sencillo, pues supone lidiar con aspectos de orden financiero cuyo trámite podría hacer perder el paso del informal, que actúa con gran velocidad para que la mercadería infractora desaparezca del mercado. De acuerdo a nuestra normativa especial que funciona desde el año 1992, solamente son exigibles los dos requisitos mencionados, siendo que, la Decisión Andina 486 ratifica esta postura legislativa, exigiendo únicamente el cumplimiento de estos dos requisitos.

Por otro lado, formular denuncias ante el Indecopi posee como beneficio adicional, la celeridad de la solución administrativa. Es de señalarse, que la mayor parte de los procedimientos que se presentan ante el Indecopi son procedimientos relacionados con operaciones de importación (aproximadamente un 75 % de las denuncias presentadas en los últimos dos años se derivan de actos de importación). En estos casos, la dinámica del comercio internacional exige una

intervención célere de la administración, de tal forma que las medidas cautelares se dictan dentro del mismo día de solicitadas, siempre bajo una estrecha coordinación con la autoridad Aduanera, a través del sistema que denominamos "Alerta Aduana", del cual el doctor Sergio Chuez hablará con mayor detenimiento. Asimismo, el tiempo promedio de los procedimientos es de 3 meses y medio. Es decir, que desde la presentación de la denuncia hasta la emisión de la resolución que pone fin a la instancia administrativa, transcurre el tiempo mencionado.

La vía administrativa también se hace atractiva y necesaria, debido a que se protegen todos los tipos de signos distintivos que gozan de protección jurídica. De hecho, en el Código Penal se encuentra tipificado exclusivamente el comportamiento de uso ilegal de "marca"; sin embargo, no contempla en su tipificación la posibilidad de sancionar penalmente el uso no autorizado de lemas comerciales, nombres comerciales y denominaciones de origen. En el Indecopi en cambio, se puede formular denuncias por cada una de estas otras figuras que forman parte del derecho de los signos distintivos.

Otro tema interesante es el de la Responsabilidad Objetiva. Si bien es cierto, la Ley General sobre el Procedimiento Administrativo, Ley 27444, establece que la responsabilidad en los procedimientos administrativos sancionadores es "Subjetiva", habilita la posibilidad de que por norma especial se pueda establecer una responsabilidad de tipo objetiva. Es justamente lo que se ha hecho a través de la modificatoria del Decreto Legislativo N° 1075, la cual es nuestra ley especial en materia de Propiedad Industrial, en la que se ha establecido que la responsabilidad administrativa derivada de los actos de infracción a los derechos de propiedad industrial es objetiva.

Esto es sumamente importante, porque cuando hablamos de bienes de propiedad intelectual, a diferencia de lo que ocurre con los bienes materiales, en donde es mucho más sencilla la apropiación física, y a partir de ello, efectuar un mejor control de estos bienes, en el caso de los bienes inmateriales como la marca, donde la violación de una marca no se perpetra por medio de actos de desposesión física del bien inmaterial (lo que en cambio pondría en evidencia al perpetrador y en alerta al titular). Los infractores de estos derechos suelen urdir entre otras cosas, en el marco de los procedimientos por infracción a los derechos de Propiedad Industrial, argumentos de defensa relacionados con la falta de intencionalidad o el desconocimiento de la existencia de propiedad sobre estos bienes inmateriales.

Por citar un ejemplo, los importadores de productos con marcas falsificadas, alegan tradicionalmente que su proveedor en el extranjero efectuó un error de envío, al despacharle una mercadería que no solicitó, mostrando para tal efecto su pedido de envío de productos con expresa referencia a que no debía contener "marca", así como la Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), en donde, para justificar la ausencia de dolo o culpa en el acto infractor, tampoco se hace referencia a una "marca" específica. Inclusive, exhiben la carta del mismo proveedor extranjero, en donde expresa sus disculpas y asume como error propio la remisión de mercadería con la marca infractora.

En la responsabilidad objetiva hablamos básicamente de un peligro abstracto, un riesgo previamente calificado por el legislador; el incumplimiento de la norma es la antijurídica misma, que se materializa en el hecho de usar una marca sin contar

con la autorización de su legítimo titular.

Por su parte, la noción de culpabilidad inherente a la Responsabilidad Subjetiva, no da lugar a atribuir responsabilidad a las personas jurídicas, que en materia de infracción a derechos de propiedad intelectual es bastante común. De hecho, en el Derecho Penal no es posible imputar dolo o culpa a una Persona Jurídica, la cual actúa por acción concreta de sus socios o representantes. De igual forma, bajo la regla general de la Responsabilidad Objetiva, la presencia del principio de culpabilidad en el ámbito del derecho administrativo sancionador, dificulta la determinación de responsabilidad en las infracciones cometidas por personas jurídicas, al no poderse atribuir culpa por ausencia de voluntad. Ello sin embargo, no se presenta en el Procedimiento de Acción por Infracción en materia de Propiedad Industrial seguido ante la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi, dado que como ya hemos dicho, la Responsabilidad que se atribuye es Objetiva por mandato de la ley especial. De modo que la pregunta de por qué un titular de un derecho de marca recurriría al Indecopi a formular su denuncia encuentra una explicación adicional, en el hecho de que, en estos procedimientos es perfectamente posible establecer la responsabilidad de las personas jurídicas e imponerles sanciones y medidas correctivas.

Ahora bien ¿bajo qué circunstancias y razones, los titulares de estos derechos formulan denuncias ante el Ministerio Público? La respuesta radica en el hecho que no todas las conductas típicas que ameritan sanciones desde el ámbito del procedimiento por infracción de marcas pueden ser eficazmente atendidas y reprimidas por la actuación administrativa. De hecho, en no pocas ocasiones, los perpetradores de conductas infractoras se encuentran relacionados con organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, lavado de activos y/o contrabando. Espues, un hecho conocido, que la falsificación y piratería encuentran en el narcotráfico una fuente profusa de financiamiento, y esta última encuentra en las primeras, un mecanismo de lavado de activos. Bajo este contexto, nos encontramos ante un sistema criminal alambicado, en donde el perfil funcional del Indecopi no se alinea con las necesidades de capacidad operativa que exige este tipo de casos. El Ministerio Público por su parte, de la mano con la Policía Fiscal, cuenta con el perfil y formación que le permite realizar inteligencia operativa y pericial, y enfrentar la criminalidad.

¿Cuál es la naturaleza jurídica de las acciones por infracción? Como había señalado antes, nuestros procedimientos por infracción, antes de limitarse a la versión de un proceso penal, se aproximan a la versión de un proceso civil. Con las reformas estructurales en la economía de los años noventa, se introdujo un modelo de economía social de mercado en la Constitución, lo que generó un nuevo escenario, un escenario de libre competencia, en cuyo marco se fueron presentando conflictos entre los agentes económicos participantes, en donde la controversia ponía de relieve aspectos de orden económico y la puesta en escena de bienes de naturaleza no tangible.

Algunos de estos conflictos eran precisamente los relacionados a los bienes de Propiedad Intelectual. El caso es que hacia los años noventa, el Poder Judicial enfrentaba una crisis que se expresaba en distintos frentes, algunos de ellos, relativos a la celeridad de los procesos y la especialización en temas de mercado. En este contexto, frente a la necesidad de generar un sistema capaz de atraer

la inversión privada, dotando a los inversionistas de un sistema que solucione conflictos de forma célere y especializada, es que se decide crear el Indecopi, otorgándole, como bien ha referido Hugo Gómez hace unos momentos, potestades cuasi jurisdiccionales para resolver controversias y devolverles, en este caso, a los titulares la situación jurídica que les corresponde.

Nuestros procedimientos administrativos antes que ser procedimientos sancionadores, se ajustan más bien, al esquema de los procedimientos trilaterales. En efecto, al revisar la normativa andina, Decisión 486, apreciaremos que en ella se describe un procedimiento trilateral, triangular o procedimiento contencioso como se suele decir, en donde tenemos a dos sujetos que acuden ante una autoridad administrativa para que les dicte el derecho. Eso, en efecto, se ajusta a la descripción de la Ley de Procedimiento Administrativo General cuando describe al procedimiento trilateral, como aquel en donde dos o más administrados acuden a una autoridad para que les resuelva su conflicto.

En la Decisión 486, podemos apreciar inclusive que, cuando el artículo 241 establece cuál es el contenido del petitorio de la acción por infracción, a la que, en Indecopi por razones de costumbre denominamos "denuncia" desde el año 1992 (aunque bien pudimos haberla designado como reclamación), encontramos que dicho petitorio se encuentra conformado por una serie de medidas correctivas que la autoridad competente puede determinar a favor del denunciante, como son: el cese de los actos que constituyen la infracción; el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción; la prohibición de importación o de exportación de los productos; la adjudicación en propiedad de los productos; la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción; la publicación de la sentencia condenatoria; etc. Nótese entonces aquí, que el artículo 241 citado, no hace referencia alguna a la imposición de sanciones como parte del petitorio de la acción por infracción.

Sin embargo, nuestra norma interna, Decreto Legislativo N° 1075, en absoluta observancia del principio del "complemento necesario", ha establecido en su artículo 120 lo siguiente: "Sin perjuicio de las medidas que se dicten a fin de que cesen esos actos por infracción", y ya hemos visto cuáles son esas medidas, "se podrán imponer las siguientes sanciones: a) amonestación; y, b) multa". En las disposiciones siguientes se establecen los criterios para la determinación de sanciones y para la graduación de las multas, que no es materia de esta ponencia.

Retomando el tema de la naturaleza trilateral de nuestros procedimientos por infracción, es preciso señalar que el procedimiento trilateral descrito en la ley en general (Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General) establece que el procedimiento trilateral puede, además, contener la petición de sanciones. El reconocido autor peruano Morón Urbina, comentando sobre este particular hace referencia a que esa potestad de sanción contenida en un procedimiento trilateral no es la pretensión principal, sino que es una pretensión complementaria.

Habiendo revisado la naturaleza jurídica de nuestros procedimientos, y destacado las fortalezas de los mismos, es importante identificar a continuación las oportunidades de mejora que se deben identificar en la lucha contra los comportamientos que infringen los derechos de propiedad intelectual. Qué duda cabe en que, si bien en el Perú, existe una dotación institucional especializada

para enfrentar flagelos como la falsificación y la piratería, ello no impide que este tipo de conductas continúe produciéndose en el Perú "a vista y paciencia" de todos.

Definitivamente, tenemos un desafío sumamente complejo a la hora de impulsar la lucha contra la falsificación, debido a que existen dos aspectos que hacen que los resultados de esta lucha se tornen limitados e inestables en el tiempo. Me refiero, en primer lugar, a los Problemas de cultura. Hay un serio problema cultural de por medio. No diré por supuesto nada extraño, cuando refiera que culturalmente no existe repudio social para la falsificación o para la piratería. Podemos repudiar el robo de un auto, el homicidio, o la estafa. Somos una sociedad que repudia naturalmente este tipo de delitos, pero cuando hablamos de delitos contra la Propiedad Intelectual no ocurre lo mismo. En este caso, existe de parte de nuestra sociedad una suerte de complicidad. Algunas excusas como: "compro estas zapatillas Mike que se parecen a las Nike originales, porque no me alcanza el dinero", ponen en evidencia que nos enfrentamos a un problema con alto contenido cultural. La pregunta es: ¿cómo vencer esto?

En primer lugar, tomemos en cuenta que el problema cultural anotado, se traduce en la existencia de una demanda (irreprensible en la conciencia popular) de estos productos. Formulada la demanda, surge como efecto universal, la oferta. ¿Cómo hacemos para transformar esta cultura y a partir de ello, reducir la demanda?

No lo podemos hacer solos, y eso ya lo hemos comprendido en el Perú desde hace no pocos años; por eso es que el Estado peruano ha creado una comisión multisectorial que se denomina Comisión de lucha contra los Delitos Aduaneros y la Piratería, la misma que se encuentra conformada por 16 instituciones del Estado, públicas y privadas, en la que es parte el Indecopi.

¿Qué es lo que estamos haciendo en el marco de esta Comisión de lucha? El punto de partida ha sido el comprender que, si queremos transformar la cultura hay que hacer algo más que campañas de sensibilización, las cuáles son importantes, pero no suficientes.

En dicho sentido, se ha tomado la decisión de introducir asignaturas en la malla curricular educativa regular, dentro del área temática de Ciencias Sociales, cuyo contenido verse sobre el respeto a los derechos de Propiedad intelectual y el rechazo al contrabando. Ya no se trata de visitar esporádicamente a los estudiantes, una vez al año, en una campaña de sensibilización, de lo que se trata es de dictar un curso obligatorio que esté sujeto a evaluación.

Estamos ante un Programa Piloto que se inicia el 2018, con 70 escuelas públicas de Lima y Callao, con un alcance de 50 mil alumnos, del primero al quinto de secundaria. De modo que lo que se va a incluir en la educación básica regular de estos alumnos, son asignaturas en las que se enseñará sobre el respeto a la propiedad intelectual durante todo el nivel secundaria, lo que significa que un alumno de primer año de secundaria cursará este tipo de asignaturas por cinco años seguidos. Nos encontramos aún en la primera etapa. La meta es que el 2021 (bicentenario de nuestra independencia) el alcance de esta malla curricular sea nacional.

Lo que queremos entonces es forjar una nueva cultura con estas nuevas generaciones de niños que todavía pueden ser formados bajo un nuevo enfoque y que dé como resultado, que, al alcanzar su ciudadanía económica, no formen ello parte de esa demanda que contribuye a la existencia de la oferta de bienes falsificados. Como bien dijo alguna vez el pedagogo Hiam Ginott: "Los niños son como cemento fresco, cualquier cosa que caiga sobre ellos deja una huella". ¿Cuál es la huella que queremos dejar? Queremos dejar una huella positiva en cuanto a entender, comprender e internalizar el respeto a la Propiedad Intelectual.

Otro aspecto que limita la lucha contra la falsificación, es el aspecto de la informalidad. En el Perú, ya lo habíamos mencionado, nos encontramos con un 80% de nivel de informalidad, cifra que en nuestros países es sumamente similar. Esa informalidad definitivamente no es simplemente algo que debemos señalar con un dedo acusatorio, por cuanto existe responsabilidad de parte del Estado, lo que lo compromete a que lidere acciones que permitan traducir esta debilidad en una oportunidad de mejora y por qué no, en una fortaleza.

Siendo específicos, debemos reconocer que todo lo relacionado con los registros y los beneficios de la Propiedad Intelectual o el registro de marcas, puede, en muchas ocasiones, ser algo ininteligible para el emprendedor, algo que no comprenden, algo que no fluye del texto de la ley, algo que al final se convierte en un tema de especialistas y privilegiados.

Por ello, es que nosotros hemos creado una plataforma de asesoría en marcas que lo que busca más allá de brindar una orientación, es "asesorar" al emprendedor. Esta plataforma está pues, enfocada en brindar acompañamiento técnico a las micro y pequeñas empresas para hacer del registro de marcas una experiencia amigable. Por citar un ejemplo muy puntual. Uno de los servicios que se otorga es el de interpretación de búsquedas de antecedentes registrales. Si alguna vez alguien ha visto una de estas búsquedas de antecedentes, las mismas que son probablemente muy claras para los agentes de Propiedad Intelectual o para el ojo entrenado del funcionario del Indecopi o de los funcionarios de sus respectivos países, no ocurre así para el ciudadano de pie, para el emprendedor, para el micro empresario, quien ve en estos reportes de búsquedas un código indiferente a su formación.

En esta plataforma de asesoría, nosotros interpretamos las búsquedas, les decimos estas son tus probabilidades, los ayudamos a elegir la marca, llenamos con él los formularios de solicitudes, damos asesorías sobre procedimientos del registro de marcas y demás. El objetivo es que las mypes sean propietarias de sus propias marcas. Y es que justamente, en ese sector en donde actualmente la mayor cantidad de denunciados forman parte de lo que podrían ser micro y pequeños empresarios, es decir que, en ese sector, en donde deberíamos encontrar mayores emprendimientos, lo que encontramos es un sector dispuesto a falsificar y a realizar todo acto de elusión de la legalidad, que les permita reducir costos y sobrevivir en el mercado.

Algunas mypes forman parte del sistema de falsificación de marcas, de manera peculiar. Una parte de su negocio es ilegal, pero existen componentes de su emprendimiento que son regulares o legales. En esta parte del negocio, se aprecia la comercialización de productos genuinos y la realización de prácticas formales.

Lo que queremos con la plataforma es que estos emprendedores puedan tener dueños de marcas y ampliar con ello la base de propietarios de marcas, a fin de que puedan enfocarse en el bien propio intelectual, antes que en el bien ajeno.

Vale la pena citar, que en el 2016 fueron asesorados un aproximado de 14,000 emprendedores, que trajo como consecuencia el inicio de unas 3,000 solicitudes aproximadamente de registro de marca, lográndose un éxito en el registro del orden del 95%.

En conclusión, me permito afirmar, que creemos que el éxito y sostenibilidad de un sistema de observancia del derecho de marcas depende de la confluencia de los siguientes factores: i) dotar a los titulares de marcas de procedimientos simples, ágiles, que permitan corregir con inmediatez la afectación a sus derechos; ii) imponer sanciones ejemplares a fin de generar desincentivos en los perpetradores de derechos de PI; iii) desarrollar esfuerzos multisectoriales para que, desde el sector educación, se pueda forjar desde temprana edad, por medio de la Educación Básica regular, una nueva cultura en la sociedad, una cultura de respeto a los bienes de propiedad intelectual; y iv) organizar plataformas de asesoría que conviertan en accesibles y amigables los beneficios del registro de marcas a las mypes, y con ello, lograr ampliar la base de propietarios de marcas, fomentando formalidad e incentivando el comercio lícito con base a marcas propias.

Muchas gracias por su paciencia y hasta otra oportunidad.



EXPOSICIÓN N° 6

La Experiencia Judicial Peruana:

Procesos Penales y Contenciosos Administrativos
en Materia de Signos Distintivos.



Ricardo Vinatea

Agradezco a INDECOPI e IBEPI la invitación, un abrazo a todas las amigas y amigos visitantes de los países hermanos, es un orgullo exponer ante ustedes.

Antes de iniciar mi exposición, deseo agregar a lo expuesto respecto a que INDECOPI es una suerte de jurisdicción nacional. Ese tema fue un criterio adoptado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, luego de las gestiones que realizamos los Jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Perú ante dicho Tribunal internacional, a raíz de problemas suscitados frente a solicitudes de Interpretación Prejudicial, que, de acuerdo a la normatividad andina, son consultas de obligatorio cumplimiento antes que se emita la resolución final que no podrá ser materia de recurso impugnatorio.

Sobre el particular, había cierta confusión respecto a si la consulta debía realizarse a nivel de instancia, Juez especializado o Sala Superior, mas no en sede casatoria, pues la Corte Suprema no es instancia. No obstante ello, producto de las reuniones de trabajo sostenidas por el equipo de Magistrados de la Sala Suprema Constitucional peruana con los señores Magistrados del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina quedó en claro que cuando la Sala Suprema casa una sentencia de vista, actúa en sede de instancia, por lo tanto, está facultada para efectuar la consulta. Así se descartó el criterio inicial del Tribunal de Justicia sobre declarar nulas las decisiones jurisdiccionales del proceso si la Interpretación Prejudicial no era efectuada por las instancias de mérito. Proceder en contrario, hubiera significado vulnerar los principios de economía procesal, plazo razonable, los derechos de las partes y generado responsabilidad para los Jueces, pues la controversia judicial debe ser resuelta a la brevedad.

Por otro lado, se consideró apropiado simplificar este procedimiento para que en vía administrativa, en este caso INDECOPI, se pueda solicitar las interpretaciones prejudiciales con el consecuente ahorro de esfuerzo y tiempo en tal gestión para el Poder Judicial. Fue durante la Presidencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina por el Dr. Luis José Diez Canseco Nuñez que se emitió esa Interpretación Prejudicial.

Como nuestro tema versa sobre nuestra experiencia judicial, previamente haremos una pequeña introducción sobre lo que es el proceso contencioso administrativo.

La Constitución autoriza a todos los administrados, ciudadanos y personas para que puedan impugnar las decisiones de la Administración Pública. ¿Por qué tiene que haber ese tipo de control sobre la legalidad de actos de la Administración Pública? Primero, la propia Constitución establece que todos debemos respetar, obedecer la Constitución y el ordenamiento jurídico. A su vez, ese respeto y obligación de cumplimiento del ordenamiento jurídico, es un límite a la arbitrariedad que pueda provenir del Estado, es decir, de la actuación de cualquier organismo de la Administración Pública.

La Constitución tiene una parte orgánica programática y una parte subjetiva. La parte subjetiva son los derechos fundamentales de las personas, los derechos humanos; la parte organizativa es cómo funciona el Estado, la división de Poderes del Estado. Lo cual significa autocontrol, pues debe haber equilibrio entre poderes. La Constitución concede a nosotros los Jueces, la facultad de controlar los actos

de la Administración Pública a través del proceso contencioso administrativo, lo cual tiene eco en el Texto Único Ordenado de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo N° 27584.

Entonces, ¿Qué implica el proceso contencioso administrativo? La manifestación del control judicial sobre las decisiones de toda la Administración Pública. Incluido al Poder Judicial, porque somos parte de la Administración Pública, todos los Poderes son parte del Estado. Su finalidad es controlar las actuaciones de las autoridades de la Administración Pública y proteger al administrado frente a errores de fondo y forma que cometan durante la tramitación de un procedimiento administrativo.

¿Cuáles son los objetivos constitucionales? Según el Dr. Jorge Danós Ordóñez: garantizar el equilibrio entre los Poderes del Estado. Los Poderes del Estado nos autocontrolamos, eso es vital en una democracia. Aquí no hay el imperio de nadie, ni dictadura de nadie, de ninguno de los Poderes del Estado. Autocontrol, yo controlo al Ejecutivo, el Congreso me controla a mí, y así respectivamente.

Esto se encuentra reforzado por el principio de la legalidad, el cual obliga a que la administración se limite a actuar dentro del marco de la ley. La administración pública no puede actuar o decidir si no hay ley de por medio, según los anglosajones esto es el enforcement, el empoderamiento legal. Porque, para calificar un acto como infracción, tiene que haber norma legal previa que lo califique en ese sentido. Para poder sancionar tiene que existir ley previa que determine la sanción. Dentro de ese marco debemos controlar que no se produzcan abusos, que ninguna entidad administrativa exceda ese marco que la Constitución y la ley establecen.

Una reserva constitucional es el control jurisdiccional de los actos administrativos, no hay acto que no esté controlado. Igual que para el Tribunal Constitucional no hay acciones exentas de control constitucional, en la Administración Pública no hay actos o actuación que estén fuera de control jurisdiccional.

Las Salas de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema no solo son competentes en procesos constitucionales sino también conoce del proceso contencioso administrativo.

En cuanto a los recursos impugnatorios que se pueden interponer en un proceso contencioso administrativo, tenemos: recurso de reposición, cuando se trata de asuntos de mero trámite, para impulsar el proceso; recurso de apelación para impugnar una decisión de primera instancia; recurso de casación, contra decisiones de segundo grado que pongan fin a la controversia, lo conoce la Corte Suprema, no es instancia, no se valoran hechos ni pruebas, de eso son competentes los órganos jurisdiccionales de instancia, el juez y Sala Superior. Nosotros hacemos control normativo, no controlamos lo que ha hecho el órgano jurisdiccional, sino cómo lo ha hecho, si es correcto y está dentro de cánones de respeto a los derechos fundamentales al debido proceso, tutela jurisdiccional, así como a los derechos de carácter sustantivo y procesal. Finalmente, tenemos el recurso de queja por denegatoria de un recurso de apelación o casación.

¿Cuándo procede el recurso de casación? Procede contra pretensiones no cuantificables y ante cuantificables cuando el monto sea superior a 140 URP

(Unidades de Referencia Procesal), que es el 10% de la UIT (Unidad Impositiva Tributaria= S/ 4050.00). También, es procedente el recurso de casación, cuando la autoridad que ha emitido la resolución materia de impugnación en la vía de proceso contencioso administrativo, es de alcance nacional, regional o provincial; excepcionalmente, cuando siendo de carácter distrital supere las 140 URP. En el caso del proceso urgente, tenemos el doble conforme, es decir si el fallo del juez es confirmado por la Sala Superior finaliza el proceso, no procede el recurso de casación.

También tenemos la procedencia excepcional, a veces hay causales o infracciones normativas que no se denuncian, sin embargo, es manifiesta la vulneración del derecho al debido proceso, la tutela judicial efectiva, la motivación de resoluciones judiciales, etc. Por ejemplo, cuando las instancias han obviado la calificación, el análisis de una prueba que es relevante para resolver el caso, constituye infracción contra el debido proceso que es de orden constitucional, un derecho fundamental; por lo tanto, en ese caso, de oficio podemos admitir por esa causal el recurso de casación. Normalmente cuando son temas procesales habrá reenvío. Se anula la sentencia de vista y regresarán los actuados a la Sala de origen para que se emita una nueva resolución, en mérito a las consideraciones que la Corte Suprema impartirá.

Asimismo, en nuestras sentencias de casación podemos establecer o fijar principios jurisprudenciales vinculantes no solo para las partes y los jueces, sino también para la Administración Pública. En este caso quien interpuso recurso de casación fue Indecopi, contra una resolución de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, que actuaba como segunda instancia, respecto a una demanda de Volvo Trademark Holding A contra Ortega SRL.

¿Cuál fue la pretensión demandada de Volvo Trademark Holding AB? Como pretensión principal: se declare la nulidad de una Resolución emitida por el Tribunal de Propiedad Intelectual de Indecopi, que a su vez había revocado una Resolución de la Dirección de Signos Distintivos, que había declarado fundada la denuncia de Volvo. Como pretensión accesorio: se ordene que, en su publicidad, paneles publicitarios, facturas, documentos, no se utilice la denominación Volvo y cualquiera otra que pueda prestarse a confusión o que se asemejen.

Los signos distintivos en contraposición fueron: "Volvo", signo registrado de la demandante, versus "VOLV(z)one" cuyo registro pretendía la demandada Ortega SRL. Volvo es una marca de prestigio a nivel mundial; lo cual es manifiesto, notorio. Líder para distinguir vehículos automotores, partes, accesorios, piezas, Clase 12 de la Nomenclatura Oficial. La demandada Ortega SRL también desarrolla actividades en el sector automotriz, vende productos alternativos; que no son falsificados, no es actividad indebida. Venden productos alternativos de marcas desconocidas que son compatibles con automóviles de marca, en este caso Volvo.

¿Qué pasó? La demandada, en su panel publicitario ubicado en el exterior de su local, como en el interior, y aún en sus facturas, utilizaba el signo Volvo. La empresa Volvo Trademark, presentó su reclamo ante Indecopi por el uso indebido de su marca pues Ortega SRL no tenía autorización. Esta primera denuncia concluye en conciliación, Ortega SRL se comprometió a retirar el signo Volvo de toda su publicidad, paneles, facturas y documentos.

¿Qué pasa después? Ortega SRL, viola el acuerdo; reemplaza el signo Volvo por VOLV (z)one. Ante ello Volvo Trademark Holding AB presenta una nueva denuncia, se tramita el procedimiento y la Dirección de Signos Distintivos la declaró fundada, sustentada en que ambos signos eran similares. No se limitaba a informar sino provocaban confusión en los usuarios respecto a los productos que vendían induciendo a error de que eran marca Volvo, así como sobre su origen empresarial, cuando en realidad solo vendían repuestos alternativos.

El Tribunal de la Propiedad Intelectual revocó la resolución de la Dirección de Signos Distintivos, declaró infundada la demanda, argumentando que Ortega SRL, al utilizar en su publicidad el signo Volvo o el signo similar, no hacía más que informar sobre una actividad que realizaban, la cual era vender repuestos. Invocaron como fundamento legal el artículo 157° de la Decisión Andina N° 486.

Por su parte, Ortega SRL al contestar la demanda reconoció que nunca tuvieron autorización de Volvo; sin embargo, afirmaron que entre su signo y la marca registrada Volvo no existía similitud, por lo tanto, no había confusión, ni riesgo de asociación. Aduciendo que ellos solo comercializan productos alternativos a Volvo –compatibles a vehículos de dicha marca- para favorecer al consumidor con menores precios. También indicaron que no es indebido comprar ocasionalmente un repuesto auténtico marca Volvo para revenderlo.

La Sala de mérito declaró infundada la demanda, tomó el criterio del Tribunal de la Propiedad Intelectual, en el sentido que el uso dado a la marca Volvo era para informar sobre el expendio de repuestos, también invocó el artículo 157° de Decisión Andina N° 486.

La sentencia de vista revocó la apelada y declaró fundada la demanda, porque “la actividad no se realizó de buena fe, pues utilizó la marca Volvo o signo similar a Volvo y vendía otra cosa, es decir, vendía repuestos alternativos. En su publicidad, Ortega SRL no indicaba que vendía productos alternativos de Volvo y de otras marcas, simplemente anunciaban el signo Volvo, no explicaban nada más. Por lo tanto, eso no puede ser considerado buena fe”. Como fundamento legal esgrime el artículo 157° de la Decisión Andina N° 486 concordante con la Ley de Propiedad Industrial, Decreto Legislativo N° 823 artículo 170°.

Indecopi denunció infracción normativa del artículo 157° segundo párrafo de la Decisión Andina N° 486 concordante con el artículo 170° del Decreto Legislativo N° 823. Expresó que dichas normas son impertinentes al caso pues no se discutió si el signo Volvo constituye nombre, domicilio, basados en parte del texto del artículo 157° y, también, que Ortega SRL solo se limitó a anunciar, ofrecer productos, no denuncia ninguna actividad.

Según el primer párrafo del artículo 157° de la Decisión Andina N° 486, los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, nombre geográfico o indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción de sus productos o de la prestación de servicios; siempre que: i) se haga de buena fe; ii) no constituya uso a título de marca; iii) su uso se limite a identificación o información; iv) no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

El segundo párrafo dispone que el registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para: 1) anunciar, inclusive en publicidad comparativa; 2) ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; 3) para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso: a) sea de buena fe; b) se limite al propósito de información al público; c) no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.

De acuerdo a las consideraciones del recurso de casación y a la normativa se tomó una decisión. ¿Cuál fue? 1) No había buena fe. ¿Por qué? El tema de la buena fe, en este caso, va más allá de las marcas, requisitos, exigencias y limitaciones que tenía el tercero o el titular. Si hubo una denuncia previa, hubo una conciliación con Ortega SRL quien se comprometió y obligó a retirar el signo Volvo de toda su publicidad, facturas, documentos; entonces, implicó evadir ese compromiso modificar el signo por uno similar y seguir con la misma actividad. Ello no constituía actuar con buena fe. En ese caso, nosotros como jueces no podemos quedarnos solo en la parte técnica, en la normativa marcaria solamente.

2) No se limitaba a informar al público, porque estaba utilizando un signo parecido, estaba ofreciendo otra cosa. 3) Al no publicitar adecuadamente ocasionaba confusión en el consumidor sobre el origen empresarial de los productos. Existía identidad ortográfica y fonética de los signos en contraste, agravada por ofrecer información no fidedigna.

El 21 de marzo del 2010 una empresa solicita ante Indecopi el registro de la marca de producto B&G Fortaleza para distinguir productos de la clase 7, 12, 35, 37, 39; sin embargo, existían procedimientos idénticos en suspenso. Se llega al año 2015 sin haberse resuelto el procedimiento, consecuentemente interponen queja de tramitación. Indecopi emitió resolución declarando infundada la queja, sustentado en que estaba facultado para suspender el procedimiento, consecuentemente; mientras existieran otros procedimientos por la misma marca o marcas similares que se encontraban suspendidos, se encontraban impedidos de resolver.

Es preciso resaltar que, según la información de referencia de los diversos procedimientos previos, iniciados en los años 2008 y 2009, algunos fueron resueltos en forma definitiva, otros se encontraban en trámite pendientes de resolver y algunos se encontraban suspendidos.

La pretensión principal: Se declare la nulidad de la resolución de Indecopi que declaró infundada la queja. Pretensión accesoria: se impulse el trámite del procedimiento de la solicitud de registro de marca de producto. Su argumento era que resulta ilegal que luego de haber transcurrido tanto tiempo no se resuelva debido al tema de la suspensión.

Indecopi argumenta que la queja constituye un medio de impulso en la tramitación. En el presente caso, cuando se interpuso, aun se encontraban expedientes pendientes de resolver, por lo que no es posible emitir pronunciamiento de fondo. La resolución impugnada fue válidamente emitida. El juez declaró infundada la demanda. Señalaba que al no haberse emitido la resolución administrativa definitiva de la totalidad de las causas que generaron la referida suspensión, no podía disponerse aún la continuación del procedimiento en cuestión.

La Sala revocó la apelada. El artículo 24° del Decreto Legislativo N° 1075, complementario a la Decisión Andina 486, concede 180 días para resolver; no obstante, ello, han transcurrido más de cinco años sin que Indecopi hubiese resuelto la solicitud de registro de marca. Indecopi denunció en casación, infracción normativa sustantiva: Por interpretación errónea del artículo 24° del Decreto Legislativo N° 1075, sustentado en que la Sala debía considerar que el plazo contemplado por el referido artículo se refiere a los procedimientos que se encuentran en giro y no a aquellos procedimientos suspendidos. Y por la inaplicación del artículo 25° del Decreto Legislativo N° 1075, señala que si se hubiera considerado lo dispuesto en el referido artículo, la Sala hubiera advertido que no era posible considerar el plazo de 180 días para el procedimiento suspendido materia de autos.

El artículo 24° del Decreto Legislativo N° 1075 dispone que el plazo máximo para la tramitación de los procedimientos regulados por esta será de 180 días hábiles. El artículo 25° establece que la autoridad competente suspenderá la tramitación de los procedimientos en los casos que con anterioridad al inicio del procedimiento administrativo se hubiese iniciado un proceso judicial sobre la misma materia, o cuando surja una cuestión contenciosa o no que, a criterio de la autoridad competente respectiva precise de un procedimiento previo sin el cual no puede ser resuelto el asunto tramitado ante ella.

Conforme al Decreto Legislativo N° 1075, tenemos por un lado que el artículo 24° concede un plazo perentorio para resolver los procedimientos administrativos, de otro lado, el artículo 25° autoriza a la autoridad administrativa a suspender los procedimientos. Asimismo, del caso que nos ocupa se advierte que la solicitud del administrado no se resolvió dentro del plazo de 180 días por suspensión del presente procedimiento y de otros anteriores por orden judicial; a consecuencia de ello, han transcurrido más de cinco años sin resolver la solicitud en trámite del administrado, lo cual implica vulneración del derecho a un plazo razonable.

Tal derecho emana del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 9° inciso 3 consagra el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, igualmente, su artículo 14° inciso 3 c) determina el derecho de toda persona a ser juzgado sin dilaciones indebidas. Por su parte, la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 7° inciso 5 consagra el mismo derecho al plazo razonable. También en su artículo 8° inciso 1 señala que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

A nivel nacional, la Constitución Política del Perú en su artículo 139° inciso 3 establece la garantía del debido proceso y la tutela jurisdiccional. El derecho al plazo razonable del proceso o a ser juzgado dentro de un plazo razonable, ha sido interpretado por el Tribunal Constitucional en la sentencia emitida con fecha 14 de mayo del 2015, en el Exp. 00295-2012-PHC/TC Lima, caso Aristóteles Román Arce Paucar, fundamentos jurídicos 3-4-5, donde a partir de su reconocimiento expreso en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana de Derechos Humanos, lo caracteriza como una manifestación implícita del derecho al debido proceso.

Abona a ello, la propia Constitución peruana en su artículo 55° dispone que los tratados celebrados por el Estado, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, forman parte del derecho nacional. Lo que, en concordancia con lo señalado por su artículo 300 en el sentido de que todos debemos respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico nacional, resulta de obligatorio cumplimiento para todas las personas en general y funcionarios públicos en especial.

El tema adquiere máximo carácter imperativo con el ejercicio del control de convencionalidad, que ha establecido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así en el caso Almonacid Arellano y otros versus Chile, sentencia del 26 de setiembre de 2006; caso La Cantuta versus Perú, sentencia del 29 de noviembre del 2006; caso Radilla Pacheco versus México, sentencia del 23 de noviembre del 2009; caso Gelman versus Uruguay, sentencia del 24 de febrero de 2011; caso Furlán y familiares versus Argentina, sentencia del 31 de agosto de 2012; y otros.

En los cuales, la Corte ha interpretado como control de convencionalidad aquel juicio de validez llevado a cabo por los órganos judiciales, de oficio, entre las normas internas y la Convención Americana, en el marco de sus respectivas competencias y regulaciones procesales correspondientes, teniendo en cuenta no solo el tratado, sino también su interpretación por la Corte, haya sido parte o no el Estado en el proceso internacional en que se estableció determinada jurisprudencia.

El Tribunal concluye que, en tal sentido, la excesiva dilación del procedimiento por parte de la Administración Pública o en su caso del proceso judicial por el órgano jurisdiccional, violenta el derecho al plazo razonable y demás derechos de los administrados, más aún que todos estamos obligados a cumplir la normatividad nacional e internacional pertinente al conflicto jurídico.

No debemos olvidar que según el TUO de la Ley N° 27444, Título Preliminar, artículo III, esta ley tiene por finalidad establecer el régimen jurídico aplicable para que la actuación de la Administración Pública sirva a la protección del interés general, garantizando los derechos e intereses de los administrados, con sujeción a la Constitución y las leyes. A esto se debe agregar que acorde con el artículo IV numerales 1.1, 1.2 y 1.17, el procedimiento administrativo se sustenta, entre otros, en los principios de legalidad, debido procedimiento y ejercicio legítimo del poder.

A consecuencia de lo expuesto, se declaró improcedente el recurso de casación. Por consiguiente, Indecopi debe resolver sin mayor dilación la solicitud del administrado respecto al registro de su marca de producto y dar por concluido el procedimiento administrativo correspondiente.

Muchas gracias por atención.

EXPOSICIÓN N° 7

La Experiencia de la Policía Nacional del Perú:

Investigación del delito en materia de Propiedad Industrial (Signos Distintivos)



Jimmy Cáceres

Gracias, muy buenas tardes.

Sobre todo, agradecer a los organizadores por la oportunidad que nos brindan a la Policía Nacional, en este caso, para darles a conocer nuestras experiencias, nuestra labor que realizamos en las investigaciones contra la propiedad industrial.

Bueno, la Policía Nacional forma parte de todas las instituciones que tienen que ver con la lucha contra la piratería como el Ministerio público, Indecopi, Ministerio de Producción, Sunat, entre otras instituciones.

La Policía Nacional del Perú, a través de la Dirección de Policía Fiscal, cuenta con la División de Investigación contra los Derechos Intelectuales, en los cuales nosotros nos encontramos. La Dirección de Policía Fiscal, cuenta con otras divisiones, son cinco divisiones, entre ellas es esta, la cual nosotros vemos este tema. Estamos divididos contra los derechos de autor y conexos y contra la propiedad industrial. Investigamos esos dos.

Nosotros hemos sido creados mediante una Resolución en el año 98, contamos con diecinueve años de creación. La División viene funcionando, las instalaciones vienen funcionando acá en Lima, en el distrito de Lince. Tenemos una base legal, en la cual, primero la Constitución Política del Perú, y segundo los Decretos Legislativo 822, Derechos de Autor y el Decreto Legislativo 1075, la Propiedad Industrial.

Como les dije anteriormente, contamos con tres departamentos policiales que se encarga de la investigación contra los derechos intelectuales, Autor y contra la propiedad industrial.

Nuestra Misión ¿Cuál es nuestra misión? Investigar, combatir y prevenir los delitos que atentan contra los derechos intelectuales, en sus diferentes modalidades, Derechos de autor, conexos y contra la propiedad industrial.

Los delitos que atentan contra los derechos de autor determinan la creación sea cual sea la relevancia en el ámbito social, económico y jurídico, la cual está protegida por ley, puede ser efectiva frente a terceros que sin tener el derecho alguno pretendan apropiarse indebidamente de tal creación. En los derechos de autor no es necesario su registro en Indecopi, mientras que en los de la propiedad industrial tienen que estar registradas en Indecopi, sus signos, marcas, logotipos, lemas, etc.

Nuestro ámbito es en la prevención la investigación y la represión. Tenemos como doctrina la inteligencia operativa policial, inteligencia más investigación, actos ilícitos que atentan contra los derechos intelectuales, en los cuales registran en una serie de concurso de delitos, estafa, lavado de activos, la salud pública, la seguridad pública, evasión de impuestos, la asociación ilícita para delinquir, trata de personas, entre otros.

Nuestra fuente de información: ¿Cómo damos inicio a nuestras investigaciones? Manejamos informantes confidentes; denuncias anónimas o de parte también, la competencia que existe entre los comerciantes, los cuales ellos mismos como dice "se tiran dedo", por ese motivo tenemos conocimiento; los análisis de la documentación que nos presentan o información abierta que existen; los medios de comunicación.

Para nosotros poder realizar un trabajo propiamente dicho, manejamos una operatoria que inicia desde tomado conocimiento de hecho que, en un determinado lugar, en un determinado establecimiento, en un determinado centro comercial, vienen vendiendo, produciendo, elaborando, mercancía ilícita sujeta al delito contra la propiedad industrial. Nosotros tenemos que realizar una serie de pasos y de procesos los cuales terminan, en una primera parte, en la intervención de ese lugar, de ese centro comercial, de ese establecimiento.

Posteriormente, el documento el cual nosotros presentamos al Ministerio público y ellos, después de evaluado, pueden denunciar ante el poder judicial. Ese es el procedimiento mediante el cual nosotros tenemos que seguir o realizamos. Para nosotros, poder realizarlo, tenemos que hacer una fase previa. Una vez de tomado conocimiento, tenemos que verificar si efectivamente en ese lugar venden, fabrican, venden ese tipo de mercancía, zapatillas, polos, etc. de productos.

Entonces, ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos que verificar. Para verificarlo muchas veces el personal se tiene que mimetizar en esos lugares. Nos hacemos pasar como compradores, como proveedores, como personas que vamos a hacer entrevistas, de una u otra manera, para nosotros verificar y llegar a establecer que en ese lugar se está fabricando el determinado producto. En otros casos, donde se expende al público, tenemos que realizar las compras de esa mercancía, tenemos que filmarlos, porque, realmente, en nuestro ordenamiento jurídico, tenemos que demostrar que realmente en ese lugar están vendiendo, comercializando artículos contra la propiedad industrial.

Después de eso, elaboramos un informe, un documento, el cual es presentado al Ministerio público y, previa coordinación con ellos, se solicitan las órdenes de descerraje y allanamiento para poder nosotros incursionar en ese lugar, en ese establecimiento comercial y con la participación del Ministerio Público. Son ellos que le dan la legalidad a nuestra intervención, en este determinado caso.

Tenemos unas rutas de ingreso de las mercancías ilegales. Estas pueden ser tanto por el norte, por el Ecuador, donde ingresan medicamentos de contrabando, adulterados, falsificados. Por lo general, nuestro centro, todo entra a Lima y de Lima sale para el interior del país. También, entran por puerto del Callao, provienen de Asia, China; de ahí vienen relojes, juguetes, artefactos. Tenemos por el sur, Bolivia, Chile. Bolivia viene ropa, licores por Chile, artefactos; también, entran alimentos por el país de Bolivia.

Después, nosotros tenemos la parte de Prevención. Realizamos unas actividades, realizamos charlas informativas a personas que se dedican a esta actividad. A veces nos reunimos y tratamos de indicarles que realmente su actividad es ilícita. Pero, desgraciadamente como dijeron dos ponentes anteriores, existe una cultura permisiva en nuestra sociedad, en la cual ellos justifican su actividad por necesidad de trabajo, derecho al trabajo, que son los productos más baratos, etc. Como se dice, existe una cultura permisiva para este tipo de delitos.

Sin embargo, en la Policía, a través de la División, tratamos de hacer ese tipo de campañas y también difundimos. Cuando realizamos las intervenciones, les entregamos unos afiches donde le decimos que lo que ellos hacen es un delito, es algo prohibido.

La represión. Ejecutamos operativos de manera permanente en diferentes centros comerciales, donde almacenan, distribuyen y venden artículos falsificados, piratas. Estos son algunos de esos centros. Tenemos unos logros obtenidos en lo que va del año: 151 intervenciones en Lima; personas intervenidas, 207; personas en proceso de identificación, 500. Porque el problema que existe acá es, también, el anonimato. En intervenciones en locales, en establecimientos donde llegamos, no sabemos quién es el dueño, el conductor, el propietario de ese establecimiento.

Y tenemos también la barrera que los administradores de esos centros comerciales, no tratan de brindar información, nos dificultan esa labor. Tenemos cuatro detenidos hasta el momento y un monto aproximado en soles de 274 millones en todas las intervenciones.

Acá les voy a pasar intervenciones que hemos tenido. Por ejemplo, tenemos esta que es un laboratorio clandestino donde se elaboraba champú utilizando envases reciclados y otros nuevos. Los copian, los fabrican similares al original, utilizan insumos de bajo costo y una mezcla obtenida en base a productos baratos, simples, que se asemejan al original tanto en el olor, en el color, en su textura. Los ingresan en envases reciclados, como ya les dije, lavados, acondicionados o nuevos. Estos productos son de acogida en el mercado, son productos conocidos en el mercado, como podemos ver H&S. Y los venden a un precio mucho menor e indican que son de ofertas, son de remates; cosas que no son ciertas.

Acá tenemos las etiquetas falsificadas, lógicamente; acá tenemos una máquina mediante la cual utilizaban para insertar el artículo. Acá se está vendiendo en los centros comerciales, en las galerías. Vemos que son envases, en algunos casos son reciclados. En este balde utilizaban para fabricar o elaborar.

El destino final de estos artículos, jabón, champú, son los centros comerciales del centro de Lima, mercado central, mesa redonda y alrededores. Estos artículos son de aseo personal, de marcas protegidas y como les dije de gran acogida por el público.

Acá tenemos la intervención de un vehículo de transporte terrestre de carga, mediante el cual esta empresa realiza servicios de carga a personas que estaban llevando, enviando ropa, zapatilla, sandalias, discos, medicinas. Esto lo llevaban a la ciudad de Puno porque existe un comercio entre Perú-Bolivia, en tanto mercancía que sale para el vecino país, como mercancía que ingresa de ellos hacia Perú.

Este camión fue intervenido. Acá tenemos otro, este es un caso muy especial. Estos son tubos de luz, de agua, de desagüe; bueno, estos son delgados, son de agua y de luz. Mediante esta máquina computarizada y con esta, como una impresora, les colocaban la marca a los tubos. Le colocaban la marca Matusita, tubos Pav e inducían a error al consumidor. Les decían que es un tubo de buena calidad cuando son productos chinos, productos simples, productos baratos.

Acá tenemos el centro comercial Nicolini que fue intervenido el año pasado, donde se incautaron 20 toneladas de cable falsificado de la marca Indeco. Esto fue en el centro de Lima. Estos cables tenían una particularidad que eran de aluminio no eran de cobre. El aluminio no tiene la misma capacidad de conducción de la energía eléctrica; el aluminio recalienta y se funde fácilmente con la conducción

de la corriente eléctrica. Cuando existía un sobrecalentamiento, ¿qué es lo que pasaba?, ¿qué es lo que ocurría? Ocurre un incendio. Estos cables eran así. Acá tenemos, estos son los cables que los expenden en este centro comercial.

Tenemos el caso de licores. Estos licores, los whiskis de reconocida marca como Johnny Walker. Por lo general, estas personas utilizan envases originales y los rellenan, en el mejor de los casos, con un whisky súper barato y, en el peor de los casos, los elaboran artesanalmente con alcohol etílico, con colorantes y otros artículos e insumos que asemejan al olor y sabor del whisky. Esto fue en el centro de Lima también. En esta intervención también se intervinieron del vino Santiago Queirolo y pisco.

Acá tenemos otro de whisky por delivery. Este señor vendía, ofrecía su mercancía por internet de licores un poco más caros. Whisky es un poco más caro, que no son los simples, de etiqueta negra, pero eran, definitivamente, falsificados.

Acá tenemos un taller clandestino donde se confeccionan prendas de vestir, la marca Converse. Acá están las máquinas que cosen. Este local quedaba en Gamarra. Como se puede ver son artículos, productos de muy baja calidad al original.

Tenemos acá un taller clandestino de pegamento de mayólicas. En este local elaboran el pegamento para mayólicas. ¿Cómo lo fabrican? Como pueden apreciar es una masa que hacen de arena, cemento blanco y el cemento normal, cemento gris. Le ponen cemento blanco casualmente para darle la coloración clara que tiene el original. Si bien es cierto que lo venden a un precio un poco menor que el original. Los venden, en este caso, en el distrito de San Juan de Lurigancho, pero existen otros lugares como en el Cono norte, local de Palao, donde también los fabrican. Está es una intervención.

Talleres clandestinos de confección de zapatillas. Vemos las piezas, la marca Adidas, están acá por partes, la arman. Son muy debajo de la calidad de un original, mucho más barato. Esta es la Galería Marcata, ubicada en el distrito de La Victoria. Fue una, sino, la última intervención que hemos realizado. Fue el 3 de noviembre, hace poco, y se intervinieron 131 stands, donde se vendían, se comercializaban prendas de vestir de diferentes marcas, de reconocidas marcas como son Nike, Armani, Hugo Boss, Adidas, Reebok, etc.

Se lograron incautar 1161 sacos, toda esa mercadería se colocó en sacos. Definitivamente, intervenir esta galería, para nosotros, fue un poco difícil por la cantidad de comerciantes y público que hay en este lugar. Como anteriormente ya les dije, existe un espíritu de cuerpo entre ellos, se tratan de cubrir, se tratan de proteger y muchas veces atentan contra las autoridades, Ministerio Público, policía, el personal que nosotros intervenimos.

Es por eso, que nosotros tuvimos que utilizar una serie de coordinaciones para asegurar que esta intervención sea de lo más tranquila y no tener un costo social, que es lo que nosotros queremos evitar. Porque por más que sea una intervención y se incauten 1000 sacos, imagínense las vidas, las lesiones, daños a la propiedad, eso también no constituye un buen trabajo de las instituciones tutelares del Estado. Esta es la mercancía que expedían, vendían en ese lugar, Nike, acá se está viendo en los sacos que los colocamos.

Tenemos otro tema que es la falsificación de los medicamentos. Para nosotros es una situación muy especial que atenta contra la salud pública. Ingresa, como les dije, por el norte mercancía de contrabando o medicamento de contrabando, falsifican las marcas, las adulteran. Por ejemplo, blíster o medicamentos que son muestras médicas, le borran el nombre, le mandan a fabricar su cajita y los venden como un medicamento normal. En otros casos, los medicamentos están vencidos, lo cual borran y le ponen como que están vigentes. Y otros que sí propiamente son falsificados, los elaboran de harina y de otras sustancias y lo venden como un original.

Acá por ejemplo, lo podemos apreciar. Esto es una muestra. Primero, la simetría del empaque; después, la calidad de la impresión del falsificado con el original. Internamente, también las tabletas, el falsificado no lo dice, el original sí tiene el nombre.

Acá tenemos otra intervención del Centro Comercial El Hueco. Bueno, en este centro comercial tiene la particularidad que venden mercancía, prendas de vestir, calzado y Cd's en una gran cantidad. En esta oportunidad, esta intervención fue el 1 de noviembre de este año, un día feriado, un día miércoles.

¿Por qué fue miércoles? No fue así por azar, porque se nos dio la gana, porque queríamos hacer trabajar al personal, porque ese día fue feriado o no. Fue porque realmente El Hueco es un centro comercial donde albergan aproximadamente unos 1000 comerciantes, bastantes están chiquitos metidos. Este centro comercial se caracteriza porque tiene una manera de defender su mercancía. Teníamos que escoger una fecha especial. Ya teníamos la orden de descerraje, con el señor Fiscal se coordinó. Contábamos con 14 días para poder ejecutarlo.

¿Qué día lo hacemos? ¿Un domingo, un sábado? Y justo se presenta el Halloween, el 31, día de la canción criolla, Halloween, y al día siguiente era el día de los muertos. Nosotros, conocedores de que la gran mayoría de los comerciantes son de provincia, y los de provincia tenemos la costumbre de celebrar a nuestros muertos. Y, como ustedes saben, la gente se va a los cementerios en la mañana y El Hueco es un centro comercial que abre todos los días de lunes a domingo, feriados, no interesa; ellos trabajan, aunque sea en la tarde, pero trabajan.

Entonces, ¿qué hicimos? Para ese día, como nosotros sabíamos que iban a abrir, religiosamente lo abren a las nueve de la mañana la primera puerta principal, que es la puerta que da a Nicolás de Piérola; y las otras puertas las abren quince minutos más tarde, las que dan para Abancay. Se tomó la decisión de intervenir el día primero, el día feriado. Entramos 1300 policías: 1000 policías uniformados que dieron la seguridad al establecimiento, periférica, externa y 300 policías que intervinieron propiamente cada uno de los stands. Se intervino ese día 371 stand con orden de descerraje y allanamiento.

Como les dije anteriormente, nosotros contamos con el apoyo de otras instituciones, como es Produce. Nos ayuda mucho en nuestra labor. Ese día, por ejemplo, como les comento se realizó la intervención. ¿Qué cosa obtuvimos? 1863 sacos, conteniendo películas, fonogramas, en formatos de Dvd's, Blue Ray, por un aproximado de 90 millones de soles. Fue una intervención en que no tuvimos ningún tipo de problemas. Empezamos a las nueve de la mañana y creo que terminamos

como a las siete de la noche por la cantidad de stands. Ese día no tuvimos feriado. Es verdad.

Este es el centro comercial, pueden apreciar la cantidad de policías. Estamos en plena intervención, en pleno descerraje. Aquí está justo el Dr. Tapia, titular de la Primera Fiscalía. El personal en plena intervención, su servidor. Ya se van juntando la cantidad de sacos, como les dije son 1600, 1800 sacos. Se trasladaron en 10 camiones hacia los almacenes del Ministerio público. De verdad, que sí fue una labor donde participaron bastantes policías. Antes de eso podrían pasar el video por favor.

Intervención del público: ¿Llevan a cabo operativos con otras instituciones además del apoyo policial? ¿Cómo Indecopi? Claro, tanto del Estado, como los privados. Aquí hay estudios jurídicos que tienen la defensa de las marcas como Barlaw, Casa Hierro. Son estudios que ellos participan porque se constituyen parte agraviada. Por otro lado, Produce es otra institución del Estado; Ministerio Público que son los encargados de la conducción de investigación, y también Indecopi participa. Como le dije inicialmente en mi exposición mostré otras instituciones con las cuales nosotros trabajamos con ellos y hay otras más.

En la práctica, como les dije, el Ministerio Público, Produce. Ellos han ido, han estado en la intervención porque realmente nos ayudan bastante. Nos proporcionan en la parte logística para nosotros poder realizar. Aquí por ejemplo son 373 stands, imagínese de cada stand se ha sacado 10 sacos aproximadamente, multiplique. La cantidad de sacos, los camiones, los estibadores. Realmente es una logística que necesitamos. Espero haber respondido su pregunta.

Intervención del público: Lo que pasa es que en México llevamos a cabo muchos operativos coordinados y lo que nosotros tenemos como experiencia es que resultan mucho más efectivos cuando llegan varias autoridades. Entonces, nosotros vamos con lo que vendría a ser aquí el área de Sunat, Aduanas; para nosotros es el SAT. Entonces, va SAT; va Cofepris que es derecho sanitario; va Procuraduría que es la policía; va IMPI.

Básicamente, coincidimos con ese tipo de actividad. Aquí tenemos al Ministerio Público, que garantiza la legalidad de una intervención, motivo por el cual necesitamos ir con ellos. El mismo público, la sociedad, pide en la intervención al fiscal. Ellos mismos solicitan que se garantice la intervención con el fiscal. Por ello, trabajamos con tres fiscalías. Se turnan semanalmente y con los cuales trabajamos coordinadamente al menos para este tipo de operativos. Porque a veces tenemos también la flagrancia del delito. El personal policial sale y encuentra las mercancías. Esas cosas no son planificadas.

Para terminar, esta es la intervención del hueco. Estamos en pleno descerraje. Vemos una máquina impresora simple que imprime las carátulas de los cd's. Ese día, les comento, se llevaron estibadores, pero fue tanta la cantidad de sacos que ellos se "doblaron" prácticamente, se cansaron. Entonces, el personal policial tuvo que ayudarlos a cargar porque el tiempo apremiaba y la gente se iba organizando para tratar de frustrar la intervención.

Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.

EXPOSICIÓN N° 8

La Experiencia del Ministerio Público Peruano:

Investigación e Instrucción penal en materia de Propiedad Industrial (Signos Distintivos).



Miguel Ángel Puicón

Muchísimas gracias, en primer lugar, agradecer la invitación por parte de los organizadores de este evento tan importante y agradecer la presencia de cada uno de ustedes, que con su presencia nos permiten también intercambiar ideas, experiencias, conocimientos, criterios, que nos permiten también avanzar en la administración de justicia.

En torno al título del taller que nos convoca sobre: "Las Observancias de los Derechos en Materia de Signos Distintivos - Desarrollo de Políticas Públicas Armónicas", el tema que se me ha propuesto, está relacionado con la Experiencia del Ministerio Público en la investigación de los delito contra la Propiedad Industrial y lo voy a dividir en tres partes.

La primera de ellas, es el tema: Instituciones comprometidas en la lucha contra los delitos contra los derechos intelectuales. ¿Existen instituciones que protegen los Derechos Intelectuales, dentro de ellos la propiedad industrial? Estoy completamente seguro que todos lo sabemos y por eso que también estamos aquí en esta institución, en el Indecopi; es una de las primeras instituciones en cumplir dicha función.

Pero quisiera, previamente, mostrarles un video y comentárselos; como ya lo había anunciado el Comandante de la Policía Fiscal, hacer una intervención policial - fiscal, respecto a estos delitos no es cosa fácil. La autoridad policial, por ejemplo, al tener conocimiento que en un determinado lugar se está comercializando prendas de vestir con marcas registradas que no tienen autorización de sus titulares, que se trata de mercancía pirata, mercancía falsificada. Entonces, procede a identificar el lugar y los presuntos responsables; las autoridades, en este caso el Ministerio Público y la policía, luego de una debida coordinación, se constituyen al lugar, afectan de llevar a cabo la diligencia de verificación y de ser posible la incautación del material presuntamente ilícito. Veamos lo que ocurre en ese momento.

Ahí, por ejemplo, la autoridad policial tiene bajo su custodia y traslado unos sacos. Ya habíamos intervenido, ya habíamos extraído el objeto del delito, lo teníamos en nuestro poder y miren lo que ocurre. Un grupo de personas se constituyen al lugar y nos arrebatan la mercancía, luego la autoridad policial va detrás tratando de recuperar lo que había sido materia de incautación. Ahí se lo están llevando con el apoyo de otras personas, pero la autoridad policial va corriendo detrás de esa persona. Luego lo recuperan y el tumulto de gente que se presenta en ese momento tratando de estorbar, tratando de interrumpir nuestra labor y la forma como es que se produce este desenlace. Ahí está la autoridad policial nuevamente tratando de recuperar las especies que habían sido previamente incautadas y que habían sido arrebatadas por parte de estos sujetos.

Como se puede observar en el video, el mensaje que se refleja es que no estamos ante ilícitos penales, o infracciones administrativas sencillas. Estamos frente a hechos ilícitos de trascendencia, estamos frente a situaciones de mucha importancia. Por lo tanto, no podemos contrarrestar estas infracciones o estos ilícitos penales de manera aislada, solo el Ministerio Público o solo la Policía Nacional o el Indecopi solo, sino que aquí necesitamos la presencia y la participación de todas estas instituciones, que están justamente en defensa de los derechos de propiedad intelectual.

¿Cuáles son las instituciones que en el Perú buscan proteger los Derechos de Propiedad Intelectual?. Ahí tenemos al Ministerio Público que por política institucional, ha creado las Fiscalías Especializadas en Delitos Aduaneros y contra la Propiedad Intelectual. Para su conocimiento en el Perú existen ocho Fiscalías Especializadas en estos delitos: tres acá en Lima, dos en el Callao, uno en Lima Norte, uno tenemos instalado en Puno y uno tenemos en la frontera con Ecuador, esto es, Tumbes.

El Indecopi, otra institución que protege los Derechos de Propiedad Intelectual, por supuesto a través de la Dirección de Signos Distintivos. Tenemos también, el Poder Judicial con la creación de los Juzgados Penales Especializados; y que esto justamente es el resultado de la buena gestión del Dr. Vinatea, quién está presente y también ha estado como expositor. A través de su gestión se ha logrado la creación de estos Juzgados Especializados en materia de Delitos Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual y Ambiental. Esto ha sido de verdad un gran resultado. Hoy en día tenemos grandes resultados judiciales, concluidos con la presencia y la participación de estos Juzgados Especializados.

Y, por supuesto, también tenemos la presencia de la Policía Nacional, la Policía Fiscal, la División de Investigación contra Delitos de Propiedad Intelectual. El expositor que me ha antecedido está a cargo de dicha División y él ha expuesto muy bien como es la labor para contrarrestar estos ilícitos penales.

Por lo tanto, como les decía, no estamos ante un ilícito penal leve, sencillo. Muchas veces nos estamos enfrentando ante organizaciones criminales, organizaciones que están preparadas para ello. Por lo tanto y para afrontar esa situación, necesitamos que las instituciones que buscan proteger los derechos de Propiedad Intelectual, dentro de ellos los derechos marcarios, definitivamente tienen que estar articuladas, tienen que estar sincronizadas, tiene que actuar en forma conjunta, tener un alto nivel de coordinación, para poder contrarrestar estos ilícitos penales.

Aquí tenemos un mapa, en el cual me ha apoyado el Indecopi, que muestra en donde se encuentran las instituciones. Indecopi tiene en todo el territorio nacional a sus representantes. Tenemos las Fiscalías Especializadas, en Lima, en el Callao, en Puno, en Tumbes; los Juzgados Especializados en materia de lucha contra la propiedad intelectual.

En este caso, para armonizar a todas estas instituciones, necesitamos de alguien y en este caso encontramos justamente a la Comisión de Lucha contra los Delitos Aduaneros y la Piratería. La función de esta institución es justamente la de planificar, coordinar y organizar las acciones y recomendaciones destinadas a contrarrestar estos delitos. Y, hoy en día, está haciendo una buena labor esta Comisión, tanto es así que existen ya mesas de trabajo donde participan el Ministerio Público, el Indecopi, la Policía Nacional a través de la Policía Fiscal, participan los titulares de los derechos marcarios.

Esta comisión se está preocupando muchísimo en crear incluso sus mesas de trabajo. Tenemos una mesa de trabajo de Lucha contra el Comercio Ilegal de Bebidas Alcohólicas Falsificadas y Adulteradas. Desde ahí, salen justamente la planificación respecto a algunas acciones que se tienen que realizar y donde

se tienen que realizar. Es ahí el lugar donde las autoridades reunidas tanto el Ministerio Público, el Indecopi, la Policía Nacional, los titulares de la marca, incluso la Municipalidad de Lima, participan de tal forma que cada uno de ellos emite su opinión y la forma como se podría abordar un tema que está perjudicando a los titulares de derechos marcarios.

Por lo tanto, es muy importante la participación de cada una de estas instituciones. Después, vamos a ver el motivo por el cual es importante y la trascendencia en nuestra investigación preliminar.

Como les decía ahí están las instituciones que protegen los derechos de propiedad intelectual, también aparece la participación de DIGEMID. ¿Cuál es su presencia en este caso? Porque existen medicamentos falsificados y contiene marcas registradas y necesitamos el apoyo de ellos, con los informes que deben emitir. En el cuadro se aprecia la presencia de la SUNAT ¿Por qué también la Sunat? Porque ingresan mercancía de contrabando que contienen marcas registradas y justamente infringen los derechos marcarios.

Esas instituciones nos ayudan definitivamente a contrarrestar esos ilícitos penales, también corresponde citar a los titulares de los derechos marcarios. La presencia de los titulares de derechos marcarios dentro de esta organización que lucha contra los delitos de propiedad intelectual es muy importante. A través de ellos vamos a saber cuál es el perjuicio, el daño que se les está causando. Incluso cuando el Ministerio Público actúa de oficio frente a un ilícito penal contra la Propiedad Industrial, es muy importante su presencia porque coadyuva a la investigación.

El segundo punto de mi exposición es en relación a la actuación del Ministerio Público en la lucha contra los delitos contra los derechos intelectuales. Para ello es importante conocer la naturaleza del Ministerio Público.

En el Perú, el Ministerio Público es una institución, es un organismo constitucional autónomo, lo dice la Constitución Política en su artículo 158. Por lo tanto, el Ministerio Público en sus decisiones, en sus pronunciamientos, tiene total autonomía e independencia; esto es que no se debe a otros poderes del Estado, no se debe a otras instituciones para ejercer sus funciones. El Ministerio Público es el defensor de la legalidad y sobre el Principio de Legalidad, ya lo ha expuesto muy bien el Dr. Vinatea. El Ministerio Público es titular de la acción penal pública, por tanto, frente a un ilícito penal que es de carácter público, el fiscal puede actuar sin necesidad de la presencia de la parte agraviada. El Ministerio Público, es titular de la carga de la prueba, por ello en su condición de acusador, persecutor del delito y para llevar a juicio a una persona, necesita tener los medios probatorios ante el juez penal, por lo tanto le corresponde recabar todos los medios de prueba suficientes y necesarios.

También el Ministerio Público es el director de la investigación; dirige la investigación desde el inicio, por supuesto, con el apoyo de la Policía Nacional.

Otro punto que también debemos de tener en consideración y es importante que los operadores del derecho, los funcionarios públicos, el Ministerio Público, la Policía Nacional, la autoridad judicial, al momento de resolver un caso, es el

Principio de Legalidad. Este principio está previsto en la Constitución en el artículo 2 inciso 24 literal d). Significa que nadie puede ser procesado ni condenado por un acto u omisión que al momento de cometerse este previamente escrito en la norma.

Es un principio transversal que debe ser observado desde el inicio del proceso hasta el final del proceso. Desde que se inicia la investigación preliminar hasta que se emite una sentencia; el principio de legalidad debe ser observado de tal forma que se eviten cometer excesos, abusos, arbitrariedades; como que también se evite cometer omisiones, dejando de administrar justicia cuando no se conoce el contenido de la norma penal.

En el Perú, el proceso penal en los delitos contra la propiedad intelectual son procesos sumarios, al menos acá en Lima, todavía está en vigencia el Código de Procedimientos Penales de 1940; por supuesto con algunas modificatorias. Existe la Etapa de Investigación Preliminar, que es una etapa anterior al inicio del Proceso Penal sumario.

La investigación preliminar se inicia con la noticia criminal que llega al fiscal, ya sea por conocimiento de la misma parte titular de los derechos marcarios o por la actuación de la autoridad policial; como ya lo explicó el Comandante que me antecedió en la exposición, cuando realiza su labor de inteligencia, conoce el lugar de los hechos y luego pone en conocimiento al Ministerio Público, través de un informe de inteligencia; asimismo, por iniciativa propia Ministerio Público como titular de la acción penal pública, puede actuar de oficio al tomar conocimiento a través de los medios de comunicación, es así como puede realizar e iniciar una investigación preliminar.

¿Cuál es el objeto de la investigación preliminar? Tiene como objeto realizar diligencias urgentes, indispensables e inaplazables. Dentro de la investigación preliminar el fiscal puede realizar toma de declaraciones o indagaciones, como en este caso a los titulares de derechos marcarios, testigos, a los presuntos responsables. También puede realizar pericias, Informes Técnicos, dentro de las diligencias preliminares pueden realizarse verificaciones, incautaciones, inmovilizaciones, descerrajes, detenciones preliminares.

Aquí quisiera detenerme y por eso la importancia del primer punto de la exposición, respecto a la convocatoria de las instituciones que defiende los Derechos Intelectuales. Porque para que el Ministerio Público cumpla debidamente su función, de realizar diligencias urgentes, indispensables e inaplazables, se necesita la presencia, la participación de todas las otras instituciones antes citadas.

Por ejemplo, si quiero llevar adelante una investigación, necesito un informe técnico. ¿Quién me lo tiene que dar? El Indecopi. Si tengo un caso sobre medicamentos falsificados. ¿Quién me tiene que dar una información o pericia preliminar? La DIGEMID. Si tengo mercancía importada, falsificada, necesito un informe. ¿Quién debe emitirlo? La Aduana. Si tengo un caso complicado, donde la actividad se está realizando dentro de un inmueble que está cerrado, necesito medidas limitativas de derecho. ¿Quién me tiene que otorgar esas medidas limitativas? El Poder Judicial a través de los Juzgados Especializados.

Si es que no sincronizamos a las instituciones, definitivamente una investigación preliminar no va a tener futuro, por más conocimiento de delito que tengamos. Por eso es importante el primer punto que les había anunciado.

Como experiencia les comento justamente que hemos solicitado las medidas limitativa de derechos, estas son, Descerraje y Allanamiento, Incautación de Equipos, Detención Preliminar Judicial. Hemos tenido un caso denominado PELIS24.COM, relacionado con la infracción a los Derechos de Autor. Un caso que ha dado la vuelta al mundo porque se trataba de una página de internet donde se ponía a disposición del público películas sin la autorización de los titulares de derechos autorales, películas que ni siquiera habían salido en estreno en territorio nacional y eso les causaba un perjuicio incalculable a los titulares. Es un delito transnacional porque podía estar acá el administrador, colgar la película, pero como es en Internet, en línea, esa película podía verse en el resto del mundo.

Dado esa dimensión y en coordinación con los mismos titulares de los derechos autorales, con la policía nacional y luego de hacer el seguimiento respectivo dentro de las diligencias urgentes y necesarias, se solicitaron cuatro medidas limitativas de derecho y que por primera vez se estaban pidiendo, estas son: orden de Descerraje y Allanamiento, Incautación y Lectura de la Información que se encontrara en los equipos tecnológicos, Detención Preliminar Judicial por 48 horas y la Suspensión de las páginas web denominado PELIS24.COM, PELIS24. TV y SERIES24. TV; Cuatro puntos que fueron solicitado y bien sustentados ante el Poder Judicial e inmediatamente nos concedieron dichas medidas limitativas.

A las 24 horas empezamos a ejecutarlas, logrando intervenir a las personas que previamente habían sido debidamente identificadas y estando a la abundante cantidad de medios de prueba que ya habíamos recabado, se sometieron a la Confesión Sincera y por su propia voluntad otorgaron las claves de acceso a las páginas web, lo que permitió que su funcionamiento sea cancelado o suspendido. Hoy en día, si ustedes visitan la página, van a encontrar un aviso indicando suspendido por orden judicial del Juzgado Especializado en Delitos contra la Propiedad Intelectual. Un gran resultado, un gran logro. Es una noticia que ha dado vuelta al mundo y eso es gracias a la presencia y la participación de las instituciones especializadas.

Por ello, era importante tocar el primer punto porque se conecta con el segundo punto que es el cumplimiento de las funciones del Ministerio Público. El tercer punto, son los delitos contra los derechos intelectuales. Decirles que los delitos se encuentran previstos en el Código Penal, desde el artículo 216 hasta el 224, que están divididos en dos partes: los Delitos contra Derechos de Autor y Conexos, y los Delitos contra los Derechos de Propiedad Industrial.

Ahí tenemos los delitos contra los Derechos de Propiedad Industrial que se encuentran previstos en el artículo 222 inciso f del Código Penal. También en el artículo 223 del mismo cuerpo legal, que se trata de la persecución de actos preparatorios porque se sanciona los insumos, cuando se fabrica, se comercializa, se almacena envases.

Para analizar el artículo 222 del Código Penal, debo preguntar, ¿según la estructura del tipo penal, me dice? quién, en violación de las normas y derechos

de propiedad industrial, realiza los siguientes actos: almacena, fabrica, utiliza con fines comerciales, oferta y distribuye todo el circuito económico, un producto o servicio que utilice una marca registrada idéntica o similar a una marca registrada dentro de un país.

Aquí es muy importante conocer la estructura del tipo penal, porque no estamos ante un delito simple, sino ante un delito compuesto por múltiples conductas y hay un solo objeto del delito, esto es, la marca.

Cuándo el tipo penal dice: "violación de los derechos de propiedad industrial", es importante saber dónde se encuentran esos derechos o cuáles son esos derechos de propiedad industrial que sustentan la existencia de este delito. Por supuesto que no están en el Código Penal, en ese sentido tengo que recurrir a una norma extrapenal. De ahí que la naturaleza de estos delitos contra la Propiedad Industrial son tipos penales en blanco, porque debo recurrir a otras normas extrapenales para poderlas completar, de ahí es necesario conocer el Decreto Legislativo 1075, que ve sobre Derechos de Propiedad Industrial, y también la Decisión 486, la Decisión de la Comunidad Andina, donde se encuentran justamente previstos los derechos de propiedad industrial.

En el artículo 154 de la Decisión 486, vamos a encontrar que el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por el registro de la misma ante la oficina nacional competente. En ese sentido, éste sería el bien jurídico que se protege en estos delitos, el DERECHO EXCLUSIVO A LA MARCA. No es la distintividad, no es la confundibilidad, lo que se protege. También el artículo 155 de la Decisión, establece el Derecho de Exclusión, es decir, al titular del derecho marcario ya registrado en el territorio nacional le asiste el derecho de impedir que cualquier otro pueda usar su marca sin su consentimiento. Por lo tanto, aquel que use una marca sin consentimiento o autorización del titular del derecho está incurriendo en una afectación al derecho de Propiedad Industrial, por lo tanto, está afectando el bien jurídico, que es el uso exclusivo de la marca.

Entrando ya a los casos prácticos, tenemos los casos de las tintas HP y los cables Indeco. Se había instalado una fábrica clandestina de tóner HP, de tintas. En esta intervención se contó con la presencia y participación de los titulares de la marca. Su propio equipo de investigación había hecho ya el seguimiento. Luego de poner en conocimiento de la autoridad policial y luego a la Fiscalía Especializada y después de las coordinaciones respectivas, elaborando la estrategia de intervención, se intervino el lugar y se encontró todo un inmueble dedicado a la falsificación de tóner de la marca HP.

Era una empresa que tenía su propia marca de tintas, pero en esta actividad cabeceaban, tintas originales su marca y tintas falsificadas de la marca ajena. Se encontraron todos los insumos que se utilizaban para hacer estos productos que luego eran llevados a la Av. Wilson, zona donde se comercializan estos productos de manera masiva. Es una gran cantidad de estas tintas para impresoras. Se trata de productos bien preparados, organizados, buscan cumplir con todas las medidas de seguridad que presentan los productos originales. No estamos hablando de cinco cajas sino de miles de cajas, ya listas, ya elaboradas.

Este video es en relación a los cables eléctricos. Todos ustedes recuerdan lo que ocurrió en Nicolini, el incendio. Se sabía que en este lugar se falsificaba masivamente artículos de ferretería. Uno de los casos era el cambio de la marca de los fluorescentes, donde fallecieron dos personas; lo que motivó una gran intervención. Estas personas que habrían dejado encerrados a los menores, están detenidas por trata de personas, y el Despacho fiscal a mi cargo, se encuentra iniciando una investigación por el uso de la marca que estaban utilizando.

Pero ahí en ese mismo lugar, dos metros más allá del origen del incendio, había este lugar donde habían instalado para grabar cables que venía de china sin marca y en este lugar grababan con la marca Indeco. Se encontraron los aparatos que se utilizan para grabarlo los cables. Se encontraron gran cantidad de cables, bolsas, etiquetas, estos eran los insumos. Son cables chinos que no presentan las medidas de seguridad de resistencia para su uso. Son un peligro latente cuando se usa sin las precauciones del caso. Hacen creer que tienen una determinada resistencia, pero cuando lo empiezan a usar producen los cortes de circuito. Se aprecia la existencia de máquinas especiales, ponen el cable, calientan planchas y los graban con la marca Indeco. Eso era en el quinto piso de la Galería; en el primer piso se vendían, se distribuían estos cables. Con esta actividad se obtenía una ganancia bastante considerable.

Ahí vemos que se trata solamente de la afectación a los derechos de Propiedad Industrial. Lo que se está haciendo con esa actividad es afectar el uso exclusivo de la marca porque no se tiene la autorización del titular del derecho; por lo tanto, solo se trata de un delito contra la Propiedad Industrial.

Pero vamos a ver este caso. A veces es inimaginable hasta dónde puede llegar la piratería. Este es un lugar donde se estaban falsificando insecticidas de la marca Baygon. Se encontró gran cantidad de envases reciclados de champú H&S, talcos, insecticidas como Racumin, los insumos, balón de gas. Compraban insecticidas que se usan para la agricultura y luego los llenaban en esos envases que eran reciclados. Asimismo se parecía los talcos, los insumos para su preparación, los baldes; el lugar donde se almacenaba los productos acabados.

Por eso les decía que no son delitos leves, donde el delincuente es un ocasional, una persona única. Estamos hablando de organizaciones, de casos complejos; esto lo hacen varias personas, acá se dividen. Hay un rol de división de trabajo.

La forma como elaboran esos productos con esos utensilios totalmente antihigiénicos. Ningún grado de salubridad, ningún respeto a la salud. En uno de los ambientes de ese inmueble se encontraron las etiquetas, los sellos de seguridad de los talcos, que luego se comercializan en el Centro Comercial Capon Center; es el lugar de distribución. Se encuentran grandes cantidades de estos envases para venenos para pericotes. Hasta eso pueden falsificarlo.

Aquí también, digamos que se está afectando el derecho de propiedad industrial porque se está haciendo uso de la marca sin autorización del derecho; están utilizando la marca Racumin, Raid, Baigon. Son insecticidas. Mi pregunta es ¿También hay un delito contra la Salud Pública? Yo en un principio también creía que sí, pero el delito contra la salud pública solo protege al ser humano. En el derecho penal, por cierto. Por eso, estas dos personas fueron detenidas, procesadas y

se consiguió una sentencia anticipada y fueron condenadas por delito contra la propiedad industrial a tres años y medio de pena privativa de libertad condicional. Se le decomisaron todos esos insumos que luego fueron destruidos. Es un caso que ya se ha acabado, esas personas ya han sido sentenciadas.

La relación jurídica procesal en los delitos contra la Propiedad Industrial, se establece de esta forma conforme se aprecia en la imagen. El sujeto activo puede ser cualquier persona. El bien jurídico que se protege es el Uso Exclusivo de la Marca. El sujeto pasivo, en este caso, resulta ser el agraviado, el titular del derecho marcario.

Luego tenemos el caso del champú bamba. Ahí vamos viendo el grado de afectación, no solamente contra los derechos marcarios sino también contra la Salud Pública. Este es un caso bastante importante que también ya ha sido sentenciado. Podemos ver como se elaboraban los productos sanitarios que están protegidos por la ley de salud. Esas son las esencias para elaborar los aceites de bebés, para los recién nacidos, productos de la marca Johnson. Elaborándose en un lugar clandestino, informal, insoluble, totalmente antihigiénico.

En este caso, se podría pensar que sólo es un delito contra la Salud Pública, pero no es así. Se suma el delito contra la Propiedad Industrial, porque están haciendo uso de marcas reconocidas, registradas que están en el territorio nacional. Incluso ellos mismo mandaban a elaborar las etiquetas con estas marcas registradas a nombre de terceros. Por eso en estos tipos de casos contra la salud pública, no solamente se afecta la salud de las personas, sino también el derecho marcario. Y ese es un avance que estamos logrando a través de los Juzgados Especializados y las Fiscalías Especializadas. Estamos logrando sentencias donde se juzgan los dos delitos; antes solo se veían estos casos como salud pública y dejaban sin protección a los titulares de derechos marcarios.

Ahí se ve la intervención del año 2013, salió en las noticias. En esa intervención se encontraron esos aparatos para elaborar esos productos y, cuando intervenimos en el 2015, se volvió a encontrar los mismos aparatos. ¿Qué había pasado? Que en la primera intervención no se cumplió con incautar todos los instrumentos de comisión del delito. En este caso se les denunció penalmente a las personas que fueron intervenidas, era una pareja de esposos. Se le sometió a proceso con prisión preventiva y que fue solicitado por el Ministerio Público y otorgado por el Juzgado Especializado que en esos momentos se encontraban en funciones.

Durante el proceso, ellos al ver que ya estaban vencidos con la carga probatoria que teníamos, se sometieron a una terminación anticipada. Uno de los procesados se le impuso pena privativa de la libertad efectiva de cuatro años y medio y con reparación civil de 50 mil soles tanto para el Ministerio de Salud como para los titulares de los derechos marcarios que en este caso eran H & S.

En el caso de los medicamentos, la piratería no tiene límite. Como se sabe la falsificación pasa desde un botón, un broche de cierre con una marca registrada hasta medicamentos que curan cáncer. Tenemos una última intervención que hemos hecho en una clínica donde se ha estado comercializando medicamentos que curan el cáncer que son falsificados. Por eso las autoridades deben tomar conciencia. Debemos sensibilizarnos frente a esto tipos de delitos. Lo repito

una vez más: No son delitos leves. Son delitos graves cuando se une a otro bien jurídico como en este caso es la salud pública.

Veamos este caso de los medicamentos. La autoridad policial hizo un seguimiento con las autoridades aduaneras, lugar donde se estaban comercializando masivamente productos farmacéuticos. Aquí se aprecia la intervención que se hizo y tuvimos la participación de la Policía Fiscal, las autoridades aduaneras y el Ministerio Público. Se tramitó la orden de descerraje y allanamiento. Fueron 55 stands donde se comercializaban medicamentos de forma muy simulada, donde supuestamente se vendía papel higiénico, caramelos y por detrás eran farmacias con medicamentos de procedencia desconocida, de contrabando.

En otro stand se aprecia una fachada donde venden ropa y detrás de ello una mini farmacia de medicamentos que no sabemos de donde habrían provenido. Y ¿por qué es importante citar esta intervención? Porque en este Centro Comercial encontramos un taller donde justamente se hace el cambio de la marca en medicamentos. Borran las marcas genéricas y le ponen las marcas de los medicamentos reconocidos, lo hacen de una manera tan antihigiénica, sin ninguna medida de salubridad. Para borrar las marcas genéricas utilizan tiner y otros insumos químicos que pueden afectar el producto en sí; que, en lugar de curar la salud de las personas, las empeora. Esto es un ejemplo más que nos permite concluir que no se trata simplemente de un delito contra la Salud Pública, sino que la falsificación de los medicamentos, también afectan los derechos marcarios.

En este caso también intervenimos a una persona porque fue una intervención con orden de allanamiento. Encontramos a una persona la cual fue sometida a proceso de prisión preventiva y a las finales terminó sometiéndose a terminación anticipada del proceso. También ha sido condenado así que tenemos cerrado con sentencia.

¿Por qué hay un concurso de delitos? Porque hay dos bienes jurídicos que se afectan. En primer lugar, derechos marcarios, el uso exclusivo de la marca y en los delitos contra la salud pública, salud pública. El sujeto pasivo del delito: el agraviado es el titular de la marca y, en delito contra la salud pública, es el Estado. Por lo tanto, hay dos bienes jurídicos diferentes, hay dos personas agraviadas diferentes, que amerita concursar delito.

Eso es importante porque solo así podemos obtener medidas limitativas. Para que el juez otorgue una prisión preventiva, se tiene que cumplir ciertos requisitos: que la pena que se le pueda imponer a esta persona sea mayor a cuatro años. Pero como en los delitos contra la propiedad industrial se sanciona con una pena mínima de dos años, es bien difícil que podamos conseguir prisión preventiva. Sin embargo, al postular también el delito contra la salud pública, se tiene en cuenta el delito más grave. El delito contra la salud pública, la pena la mínima es de cuatro años a diez años y se agrava por la presencia del delito contra la Propiedad Industrial. Esta forma de plantear el caso ante al juez, con respeto al principio de legalidad, nos ha permitido tener prisiones preventivas y sentencias con penas efectivas. Esto es todo lo que quería transmitirles como experiencia.

Muchísimas gracias por su atención

EXPOSICIÓN N° 9

La Experiencia Peruana Aduanera: Medidas en Frontera.



Sergio Chuez Salazar

Muy buenas tardes, es un placer dirigirme a ustedes.

Quiero, en primer lugar, agradecer la visita de nuestros amigos representantes de los países que forman parte del IBEPI, de verdad esperamos que estén pasando un excelente momento acá en el país; y agradecer también a quienes se han ido quedando. Sé que ha sido una jornada productiva pero también agotadora, así que prometo tratar de ser muy conciso y muy puntual para poderlos liberar pronto.

Me han pedido hablar sobre la experiencia peruana en materia de medidas en frontera. Las medidas en frontera existen en el entendido que es más eficiente, más sencillo, poder detectar, y eventualmente, decomisar y actuar contra mercadería falsificada, en el momento que ingresa a través de las aduanas, a través de las fronteras de los países, que ubicarlas luego dentro de ellos, dentro de los mercados donde ya seguramente son distribuidas en distintos lugares.

Como ustedes han visto en los videos que el Dr. Puicon ha tenido a bien mostrarnos, en el Perú, como seguramente en muchos otros países, se fabrica mercadería falsificada, pero también es cierto que mucha de la mercadería falsificada o pirata que se vende en nuestros países, es importada, o la que se fabrica acá, es exportada; ahí la razón de ser de las medidas en frontera.

Ahora bien, voy a hablarles, muy brevemente, de los instrumentos internacionales que obligan al Perú en materia de medidas en frontera, a la adopción del sistema de medidas en frontera; lo voy a pasar muy rápido porque ya Octavio nos ha hecho una presentación muy clara al respecto.

¿Cuál es la normativa nacional sobre el tema? y además la situación en el Perú antes de la dación de la legislación en materia de medidas en frontera y después de ella. Y, finalmente, unos puntos que considero claves y que podrían servirles a ustedes de experiencia en sus propios países.

Con respecto a esto (instrumentos internacionales), ya Octavio lo había comentado; algunos de los instrumentos internacionales que prevén temas de observancia, son el Convenio de París de 1883, que en realidad de manera expresa no habla de medidas en frontera, pero sí tiene algunas disposiciones que se refieren a la prohibición o al embargo de mercadería que se importa a través de las aduanas.

Luego siguen los ADPIC, en donde sí hay prescripciones expresas en materia de frontera y que obliga a todos los países a adoptarlas cuando se trata de mercadería que está sujeta al régimen aduanero de importación, dejando a potestad de estos países el poder adoptarlas también cuando se trata de mercadería que está sujeta al régimen de exportación.

Los ADPIC son del año 95, entraron en vigencia en el año 96, de hecho, el Perú ratificó el convenio de Paris en el año 95.

Y luego a nivel andino, porque ustedes saben que el Perú forma parte de la Comunidad Andina, tenemos un par de Decisiones: la Decisión 486, que entró en vigencia en diciembre del año 2000 y que también desarrolla un capítulo relacionado a las medidas en frontera, que no se queda con la obligación que

establecía ADPIC para lo que es mercadería sujeta a importación, sino que además dice que las medidas en frontera también deben aplicarse a productos que están sujetos a la exportación de mercadería falsificada; y la Decisión 689 de la Comunidad Andina, que amplía el alcance de las medidas en frontera a los productos en tránsito.

Entonces para el Perú, como en realidad sucede con los otros países miembros de la Comunidad Andina, la obligación de la aplicación en medidas en frontera se da para productos sujetos a importación, a exportación y a tránsito.

La Decisión 689 entró en vigencia en el año 2008. Como ustedes ven, por ADPIC ya teníamos una obligación de aplicar este sistema desde el año 96. Las decisiones son del 2000 y 2008.

¿Qué pasó internamente? ¿Qué sucedió con nuestro país, con el Perú? Se emitió una legislación en materia de medidas en frontera, que entró en vigencia en febrero del año 2009, que es el Decreto Legislativo 1092 y que establece un sistema que aplica tanto para marcas como para derechos de autor y conexos; estas son las normas que rigen este sistema en el caso de marcas y estas para derechos de autor y conexos.

Además, hay un reglamento, el Decreto Supremo que ven en la diapositiva, y un procedimiento interno que de alguna manera sirve de lineamiento, guía o regla para que la autoridad aduanera pueda aplicar efectivamente y hacer uso del sistema de medidas en frontera. Como les comenté, esto sale en el año 2009, por lo menos el Decreto Legislativo 1092, que establece el marco sobre el cual debería regirse el sistema de medidas en frontera.

¿Qué pasó antes, que pasó entre el año 1995 o 1996, cuando ya había la obligación de implementar el sistema, y el año 2009, que es cuando en el Perú recién entra en vigencia su legislación sobre medidas en frontera?

No nos quedamos de brazos cruzados; hubo algunas acciones que se desarrollaron, precisamente para suplir esa falta de regulación del sistema en nuestro país. Había algunos temas que se identificaron; estaba perfectamente claro cuáles eran las autoridades competentes en materia de protección de derechos de propiedad intelectual, a los que ya hizo referencia el Dr. Puicón: En sede administrativa es el Indecopi y en sede judicial es el Poder Judicial quien decide, contando con la participación del Ministerio Público, con las facultades que ha mencionado de manera clara el Dr. Puicón.

Pero había una indefinición respecto a cuál debía ser la autoridad competente para aplicar las medidas en frontera. De otra parte, teníamos, por un lado, la normativa internacional que obligaba a implementar el sistema y, de otro, la realidad que no iba de la mano con lo previsto en la norma.

Entonces lo que se hizo fue trabajar de manera coordinada. Específicamente no se aplicaron medidas en frontera, pero igual había un trabajo coordinado, entre el Indecopi y Sunat, y entre el Ministerio Público y Sunat también.

¿En qué consistía? Sunat verificaba con sus especialistas mercadería

presuntamente falsificada, y avisaba al Ministerio Público o al Indecopi lo que había encontrado. En el caso de Indecopi, para que se pusiera en contacto con el titular de los derechos afectados, en espera de que presente una denuncia.

Esto se reafirmó con el convenio entre Indecopi y Sunat en el año 2004, en el que se establecía un sistema de alertas; las vistas de aduanas informaban las incidencias que encontraban y nosotros nos poníamos en comunicación con los titulares. Además, gracias a ese convenio, se tuvo a bien implementar un sistema de veedurías; de esta manera, el Indecopi tiene veedores acreditados en los terminales de almacenamiento, que son quienes se encargan de gestionar la mercadería que entra al Perú, así como la que es exportada hacia otros países.

Y así estuvo funcionando el sistema, pero había algunos problemas que se pueden resumir en lo siguiente: Sunat no podía mantener la carga inmovilizada por mucho tiempo pues no había una norma que la facultara expresamente para ello. Además, no había competencia del Indecopi para actuar sobre esa mercadería pues, como autoridad administrativa, ésta se encontraba en zona primaria, es decir, no tenía levante autorizado y por lo tanto no estaba nacionalizada.

De otro lado, resultaba que, en ocasiones, cuando se trasladaba información a los titulares de derechos, no se recibía respuesta inmediata por parte de ellos y lo que parecía una falta de diligencia o de interés en usar el sistema y en evitar el ingreso de esta mercadería al territorio nacional, tenía mucha lógica porque normalmente sucede, y las personas que están en el sector privado lo pueden corroborar, que no siempre el abogado nacional coordina directamente con el titular de la marca. Muchas veces coordinan con otro abogado en el extranjero; es una cadena un poco complicada y llegar hasta el titular puede tomar su tiempo.

Eso sin perjuicio que la forma de trabajo era especial. Los especialistas de aduanas son personas que trabajan "en el campo", revisan la mercadería con canal rojo y esas revisiones las hacen todo el día. Recién cuando regresaban a su despacho transmitían la información de todo lo que habían encontrado. De este modo, si encontraban algo a las nueve de la mañana, a nosotros nos llegaba la información a la cinco, seis o siete de la tarde y a esa hora había que mandarlo al abogado representante del titular, que se tenía que comunicar con otro agente u otro más. En fin, todo esto determinaba que no tuviéramos una respuesta muy rápida, y aduanas no podían seguir arriesgándose a una denuncia, tenía que soltar la mercadería y a veces cuando llegaba la información del titular, ya la mercadería estaba dentro del territorio nacional, lo cual hacía mil veces más difícil ubicarla.

Otro problema fue también la falta de colaboración, la actitud que tomaban los importadores o exportadores que no daban facilidades para dar la diligencia. También, le cambiaban el destino a la mercadería y con ello complicaban más el trabajo. Es importante apuntar que aparte de limitaciones logísticas, el Indecopi contaba solo con dos veedores, y en el Perú tenemos alrededor de 58 terminales de almacenamiento a nivel nacional, por lo que era muy complicado poder cubrir todo ese espacio.

Lo que pasó fue que, en base a esa experiencia, se emitió el Decreto Legislativo 1092, que regula el sistema de las medidas en frontera. Lo primero que hace es definir como autoridad competente a la autoridad aduanera, quien debe aplicar la

medida en frontera. Por otro lado, a quien le corresponde determinar si el producto es falsificado o pirata, es al Indecopi en vía administrativa y al Poder Judicial con participación de la policía o el Ministerio Público en vía judicial. El tema quedó claro.

Además, se estableció que la aplicación de las medidas en frontera iba a ser efectiva contra productos que afecten derechos de marca, autor y conexos; y se precisó que funcionaba para productos sujetos a importación, exportación y tránsito.

Asimismo, se establecieron un par de procedimientos, un procedimiento de aplicación de medidas en frontera a solicitud de parte y uno de oficio, en el cual la autoridad aduanera, sin necesidad de que alguien se lo pida, suspendía el levante de la mercadería.

Pero, además, se estableció dentro de este procedimiento, un registro voluntario. Lo que se busca era que los titulares de derecho registren sus elementos de propiedad intelectual en aduanas, un registro diferente al de propiedad intelectual que maneja en nuestro país el Indecopi; tiene otra intención, otra finalidad.

Por ejemplo, Nike podrá informar en este registro voluntario que ciertas prendas de vestir sólo son fabricadas en Singapur o que sus zapatillas tienen dos líneas. O Lacoste decir que sus prendas de vestir tienen sólo tres botones y precisar la distancia entre ellos o su tamaño. Es decir, darle a la autoridad aduanera información que le permita identificar y detectar cuándo se encuentra ante un producto falsificado, para que se pueda tomar acciones de manera inmediata.

Son mil titulares los que han registrado voluntariamente sus elementos de propiedad intelectual en aduanas. Es un registro que se renueva anualmente, de manera gratuita. Cada uno puede tener registradas varias marcas u obras que son de su titularidad.

Pregunta del público: Esos mil, cuál es el porcentaje o diferencia contra los que tienen otorgados.

La diferencia es grande porque anualmente otorgamos aproximadamente 25 mil registros. Seguramente están en este registro voluntario quienes más sufren con estas actividades ilícitas, pero hay otros que no.

Aprovecho para comentarles que estas medidas en frontera están coexistiendo con el sistema de alertas del que les hablé antes. Ahora, una tarea pendiente es lograr que hayan más de estos registros voluntarios.

Comentario del público: Pasa lo mismo en México, por eso mi pregunta.

Veamos ahora el escenario con el Decreto Legislativo 1092. En las diapositivas siguientes verán algunos resultados que hemos conseguido.

Acá tenemos micrófonos marca SHURE; en realidad, la marca venía tapada con unos stickers pero gracias a especialistas de aduanas muy acuciosos, se descubrió que al retirar algunos de ellos se veía la marca. Además, se aprecian algunos empaques y algunos otros implementos que sirven para la comercialización de estos productos.

En este caso, por ejemplo, tenemos medias marca Nike y Abibas.

Acá juguetes con la marca Coco Colo. Monederos o carteras Louis Vuitton, que en ocasiones se traen unas dentro de otras sin marca, para pasar control aduanero. Productos Hello Kitty. Mandos Nintendo Wi. Lentes Oakley. En este caso, un signo que es confundible con la marca Gucci.

En esta diapositiva, un caso particular, en el que se aprecia la marca Adidas, aunque el responsable alegó que traía productos Aciclas. Igual fueron decomisamos pues por la forma y características del signo, lo que se apreciaba era un signo cuando menos confundible con la marca ADIDAS.

Relojes Tommy Sport. Ollas que venían en empaques sin identificación. Sin embargo, escondidas dentro del contenedor, se encontraron etiquetas con la marca Oster. Es importante tener en cuenta que cuando se abre un contenedor, se revisa un porcentaje del total de productos sujetos a la importación o exportación. Pero algo deben haber intuido acá, quizá el nerviosismo del consignatario, que los hizo revisar un poco más.

Así venían también estas zapatillas, cuando el especialista de aduanas giró la etiqueta y encontró la marca Nike escondida detrás. Estos son cargadores de celular con la marca Nokia, cubierta con un sticker con otra marca.

Estas llaves o grifos sin tapa, incluso presentan otra marca, y muy escondidas, refundidas en algún lado, venían las tapas con la marca Italgrif. Lo mismo acá, grifos sin marca en la tapa, pero con el signo Trebol en tapas escondidas dentro del contenedor.

Algunas cifras: En el año 2016, tuvimos 80 casos de medidas en frontera, todas de oficio, por un valor de 244 mil dólares.

Esta la incidencia teniendo en cuenta el tipo de productos: en primer lugar, prendas de vestir, con más del 80 %, sin incluir calzado, que figura en el siguiente apartado. Luego siguen relojes, drones, computadoras, adaptadores de usb y gafas de sol, entre otros.

Es importante apuntar que estas cifras no reflejan todo el trabajo realizado en las fronteras. Conversando con el jefe de una de las divisiones de aduanas, nos decía que las actividades en frontera, que incluyen las veedurías, los sistemas de alerta, coordinaciones con el ministerio público o la policía nacional, entre otras, al año pueden llegar a más de 800.

Ahora bien, quería compartir con ustedes algunos puntos que considero son claves y nos han ayudado en esta etapa de adaptación al sistema, pero que, además, nos van a seguir ayudando.

Lo comentó Luis Alonso, es muy importante la participación del sector privado; es clave. Ellos, como titulares de sus marcas, son los llamados a saber cuándo un producto es falso u original. Para la autoridad es difícil determinar ello; pueden existir factores o elementos que podrían dar indicios de que el producto es falso, pero no son definitivos.

Hace varios años atrás, el Indecopi actuó de oficio en defensa de la propiedad industrial. Decomisó una serie de mercadería en una galería, de distintas marcas, basado en el precio y calidad de los productos. Cuando recibimos las contestaciones de los comerciantes, todos nos dijeron que eran originales y presentaron las facturas de compra de la mercadería. Todos los titulares nos respondieron diciendo que eran originales, y que eran más baratos porque se trataba de productos fuera de temporada, los denominados productos con "yaya" y por eso los remataban en el mercado. La mala calidad del producto ya es un tema privado entre el titular y el licenciatario. No deja de ser original.

Entonces, la participación del sector privado es importante, relevante.

De otro lado, nos ha ayudado muchísimo el intercambio de información entre las instituciones. Entre Indecopi, el Ministerio Público, la Policía Nacional y la Sunat, existe una coordinación muy fluida, constante. Tenemos mucho intercambio de información. El Indecopi lo ve a nivel administrativo, pero como ya lo vieron en la presentación del Dr. Puicón, muchos de estos actos constituyen un delito, con organizaciones criminales donde ya el Indecopi no puede actuar.

Hay un nivel de coordinación muy fluido, muy importante que tiene que ir mejorando. Estamos celebrando un nuevo convenio con Sunat, para que ellos puedan tener acceso directo a nuestra base de datos y puedan encontrar información de las marcas registradas, y con la Policía Nacional del Perú estamos en la búsqueda de eso también.

El fortalecimiento de las instituciones es básico. Como les había comentado, en términos de recursos, en un momento teníamos sólo un par de veedores, para revisar casi 60 terminales de almacenamiento. Necesitamos fortalecer nuestras instituciones en términos de recursos.

Los recursos son escasos, pero tenemos que ver la forma de usarlos de manera eficiente a partir de factores de riesgo.

Además, es importante el fortalecimiento en términos de capacidades, poder reconocer un producto falsificado, pirata. En materia de las autoridades aduaneras, que tengan conocimiento sobre la propiedad intelectual. Tenemos coordinaciones estrechas. Hemos dado y recibido capacitación, también con autoridades aduaneras, con el Ministerio Público, con el Poder Judicial y con la Policía Nacional del Perú. Entonces, eso nos ayuda a todos a estar en la misma sintonía.

Y, finalmente, el tema de alianzas estratégicas, no solo entre autoridades públicas, sino también con el sector privado. De hecho, este último participa bastante; también existen veedores en los terminales de almacenamiento, representantes de la Sociedad Nacional de Industria, quienes ayudan en la detección y persecución de actos contra los derechos de propiedad industrial.

Siempre hay cosas por mejorar, por ejemplo, el sistema de medidas en frontera aplica para productos sujetos a exportación, importación y tránsito. Deberíamos pensar en incluir el transbordo, porque lo que muchas veces hacen los infractores es usar esos regímenes aduaneros que no están previstos en la legislación para

ingresar la mercadería, o el depósito también. La práctica nos dice cómo actúan para evadir la ley; eso pasa con los infractores, tratan de estar un paso delante de la autoridad, nos toca responder de manera rápida para evitar esa situación.

Espero que les haya servido la información que les doy.

Nuevamente bienvenidos a nuestros amigos extranjeros.





EL PERÚ PRIMERO

ISBN: 978-9972-664-73-1



9 789972 664731